

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

**DA CLÁUSULA DE SIGILO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – KNOW-HOW**

NILTON CESAR DA SILVA FLORES

Florianópolis (SC)

Maio- 2006

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

Nilton César da Silva Flores

**DA CLÁUSULA DE SIGILO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA –
KNOW-HOW**

**Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito
da Universidade Federal de Santa Catarina, para a
obtenção do título de Doutor em Direito**

Orientador: Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel

Florianópolis (SC)

Maio- 2006

NILTON CESAR DA SILVA FLORES

**DA CLÁUSULA DE SIGILO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA –
KNOW-HOW**

Essa Tese foi julgada apta para a obtenção do título de Doutor em Direito e aprovada em sua forma final pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina.

Apresentada perante à Banca Examinadora composta pelos seguintes Professores Doutores:

Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel
Orientador –Presidente
Universidade Federal de Santa Catarina

Professor Doutor Guillermo Palao Moreno
Universidade de Valencia

Professor Doutor José Carlos Vaz Dias
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Professora Doutora Cláudia Ines Chamas
Fundação Oswaldo Cruz

Professor Doutor Humberto Pereira Vecchio
Universidade Federal de Santa Catarina

Professor Doutor Orides Mezzaroba
Coordenador do CPGD/UFSC

Florianópolis, 26 de maio de 2006.

A Alexander Fleming, bacteriologista do St. Mary's Hospital, de Londres que em 1928 descobriu a penicilina, que posteriormente resultou no uso industrial dos antibióticos amplamente empregados na Segunda Guerra Mundial, e ainda hoje é capaz de suavizar a dor de milhões de pessoas; por não ter mantido sob segredo sua descoberta.

AGRADECIENTOS

À Universidade Federal de Santa Catarina e ao Curso de Pós-Graduação em Direito, na Pessoa de seu Coordenador, Professor Doutor Orides Mezzaroba, bem como aos demais funcionários do CPGD, em especial Telma, Lúcia e Marcos.

À Universidad de València e ao Departamento de Direito Internacional Privado, na Pessoa do Professor Catedrático, Doutor Carlos Esplugues Mota, que forneceu todo o apoio enquanto estive na Espanha, e mesmo após meu retorno sempre demonstrou atenção e carinho.

Ao Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel, pelo constante estímulo, paciência, amizade, orientação e apoio, e pelas contribuições, que surgiram das mais diversas formas e sempre procurando o melhor para seus orientandos.

Ao Professor Doutor Guillermo Palao Moreno, pelo exemplo de dedicação, como pesquisador e professor, sempre encontrando tempo para me auxiliar nas minhas pesquisas, pelo apoio e preocupação enquanto estive na Espanha, e pela amizade que ficou.

À Universidad Complutense de Madrid, na pessoa do Professor Doutor Pedro Miguel Asensio, pela orientação e valiosa contribuição para este trabalho.

Ao professor Doutor José Carlos Vaz Dias pelas valiosas contribuições, mas acima de tudo pela forma carinhosa, humilde e pela disponibilidade acadêmica com um desconhecido que bateu à sua porta pedindo ajuda.

Ao professor Doutor Welber Barral pelas críticas construtivas e pelas sugestões.

À CAPES pela viabilidade econômica dessa Tese, possibilitando um aprofundamento de conhecimento e a responsabilidade do pesquisador para com o Brasil.

AO INPI, e a todos os funcionários que me auxiliaram, na pessoa do Dr. Elias.

À Cláudia Chamas, pela preocupação, sugestões e por me apresentar muitas pessoas ligadas ao tema.

Ao Professor Doutor Nuno Carvalho pela atenção e pelas sugestões apresentadas e aos demais funcionários da OMPI: Gábor Karetka, Ulrike Fischer e Celeste Claro, pela ajuda incondicional enquanto estive em Genebra.

A UNESA, e aos colegas: Baldez, Rickson Rios, Fernanda Pimentel, Rosane, Salvador, Eliete e Sérgio Eiras pelos auxílios que surgiram nas mais diversas formas.

Aos meus pais, Nilton e Vera, pelo amor e apoio recebidos; aos meus irmãos, André, Vera Cristina e Álvaro pelo apoio e paciência, e ao meu querido sobrinho, João Vitor, pela alegria.

Aos meus amigos, em especial a Fabíola Zibetti, Tine, Ney Bello, Aragon Dasso, Cláudio Guimarães, Adriana, Astrid e Goretti.

À família Furió, na pessoa do Humberto que me acolheu na Espanha e me possibilitou todo o apoio em um momento de muito trabalho.

À VARIG na pessoa da Anaíse Guimarães, por possibilitar resolver muitos dos problemas de transporte aéreo e por ser amiga de todas as horas.

Aos Professores Doutores do CPGD: Rogério Portanova, Isaac Pilati, Christian Caubet. Morato Leite, Arno Dal Ri Júnior, Antônio Carlos Wolkmer, Horacio Rodrigues e Olga Oliveira, por contribuírem muito para a minha formação.

Aos professores da Universidade de Valência, professores Doutores: Felipe Palau e Maria Cervera Valterra e aos funcionários: Alfonso Moreira, biblioteca da UV e Rafael Morales, do departamento de informática.

Ao Professor Denis Barbosa, por disponibilizar seu acervo pessoal para as pesquisas.

Ao Sylvio Cavalheiro por possibilitar minha permanência na sua pousada enquanto redigia essa Tese e me isolava do mundo.

Ana Cristina Willemann, pelo apoio, carinho e paciência durante estes anos.

João Luiz, da editora Lumen júris pela ajuda e por acreditar sempre.

À Deus.

RESUMO

A pesquisa apresenta a diversidade dos contratos internacionais de transferência de tecnologia, numa perspectiva do Direito Internacional Privado. Nesse sentido, abordam-se as categorias de transferência de tecnologia e a terminologia empregada referente a esses contratos. Uma vez analisado esses contratos, adentra-se nos contratos de know-how e na

problemática do uso terminológico dessa modalidade contratual, bem como de sua relação com o segredo. A tese sustenta que segredo e know-how não são sinônimos e que o segredo é apenas um elemento do contrato de know-how; uma vez que a confidencialidade auxilia na restrição do conhecimento tecnológico que, conseqüentemente, leva a uma valorização do objeto contratual, ou seja, a tecnologia. A imprecisão terminológica acarreta uma imprecisão jurídica e uma dificuldade de aplicação das leis, nos diversos ordenamentos jurídicos, ao se considerar que a circulação de know-how está relacionada ao comércio internacional e a um mercado global. O equilíbrio entre a propriedade intelectual e os mecanismos imperativos dos ordenamentos nacionais será fundamental no processo de uniformização do Direito Internacional Privado, e na proteção dos conhecimentos sensíveis e de defesa nacional. O Direito espanhol foi utilizado na pesquisa como referencial para o Direito brasileiro, pelas características apresentadas por esse ordenamento, bem como pelo fato de o Estado espanhol estar inserido em um contexto comunitário supra-nacional, na medida em que se aplica na Espanha os Regulamentos comunitários sobre know-how, enquanto no Brasil ainda não há um ordenamento que sirva como parâmetro para a Mercosul, ainda em desenvolvimento. Por fim, aborda-se a aplicação de normas imperativas limitadoras do princípio da autonomia da vontade, nos conhecimentos que possam estar relacionados ao Direito Público Nacional, e a um ordenamento jurídico internacional.

Palavras-chave: Contratos de know-how; Segredo industrial e comercial; Lei aplicável aos contratos de know-how. Autonomia da vontade

ABSTRACT

This study presents the diversity between the international transfer contracts of technology in the light of the Private International Law. In this sense, the transfer categories of technology and the terminology applied regarding these contracts were approached. Once these contracts were analyzed, the know-how contracts and the problem of the terminology

use of this contractual modality, as well as of its relationship with the secret were reviewed. This dissertation has supported that secret and know-how are not synonyms and that the secret is only a contract element of know-how; once the confidentiality aids in the restriction of the technological knowledge which, consequently, leads to an appreciation to the contractual object, that is, the technology. The terminology inaccuracy triggers juridical imprecision and difficulty to employ the laws in several juridical ordinances, considering that the know-how circulation is related to the international commerce and to the global market. The balance between the intellectual propriety and the imperative mechanisms of the national ordinances will be fundamental in the process of the standardization of the Private International Law, and in the protection of the sensitive knowledge and the national defense. The Spanish Law used in this study was a reference to the Brazilian Law due to the presented features by this ordinance and to the fact that the Spanish State is inserted in a super-national community context as the Community Regulations on know-how is employed in Spain, whereas there are no ordinances – still being developed – which function as a parameter to the Mercosul in Brazil. Finally, the application of limiting imperative norms in the principle of the will autonomy is undertaken in the knowledge that can be related to the National Public Law, and to an international juridical ordinance.

Palavras-chave: Know-how contracts; Industrial and commercial secret; Applicable law to the know-how contracts.

RESUMEN

La investigación presenta las diversidades de los contratos internacionales de transferencia de tecnología, desde la perspectiva del derecho internacional privado. Respecto a eso, se hace un abordaje de las categorías de transferencia de tecnología y la terminología utilizada referente a estos contratos. Tras haberlos analizado, ingresamos en los contratos de know-how y en la problemática de la utilización terminológica de esa modalidad contractual, así como en su relación con el secreto. La tesis sostiene que

secreto y know-how no son sinónimos y que el secreto es sólo un elemento del contrato del know-how, una vez que la confidencialidad auxilia en la restricción del conocimiento tecnológico, que consecuentemente resulta en una valorización del objeto contractual, o sea, la tecnología. La imprecisión terminológica conlleva una vaguedad jurídica y una dificultad de aplicación de las leyes, en los diversos ordenamientos jurídicos, si tenemos en cuenta que la circulación de know-how está relacionada con el comercio internacional y con un mercado global. El equilibrio entre la propiedad intelectual y los mecanismos imperativos de los ordenamientos nacionales será fundamental en el proceso de estandarización del derecho internacional privado y en la protección de los conocimientos sensibles y de defensa nacional. El derecho español fue utilizado en la investigación como una referencia para el derecho brasileño, por la característica que dicho ordenamiento presenta, así como por el hecho de que el Estado español está insertado en un contexto comunitario supranacional, en la medida que se aplican en España los Reglamentos comunitarios sobre know-how, mientras que no hay todavía en Brasil un ordenamiento que sirva como parámetro para el Mercosur, aún en desarrollo. Por fin, el trabajo aborda la aplicación de normas imperativas limitadoras del principio de autonomía de la voluntad, en los conocimientos que puedan estar relacionados con el derecho público internacional y con un ordenamiento jurídico internacional.

Palabras clave: Contratos de know-how. Secreto industrial y comercial. Ley aplicable a los contratos de know-how.

RÉSUMÉ

La recherche montre la diversité des contrats internationaux et de transfert de technologie dans une perspective de la droite internationale privé. Dans ce sens, les catégories de transfert de technologie et la terminologie employée referant à ces contrats sont utilisé. Une fois analysé ces contrats nous allons analyser les contrats de savoir-faire et la problématique du use terminologique de ce modalité contractuel et sa relation avec le secret. La thèse montre que le secret et le savoir-faire ne sont pas synonymes et que le secret est

seulement un élément contractuel du savoir-faire; une foi que la confidentialité supporte en la restriction de connaissance technologique, que par conséquence sert à valoriser l'objet contractuel, c'est-à-dire, la technologie. L'imprécision terminologique donne une impression juridique et une difficulté d'application des lois, en les diverses ordres juridiques, considérons que la circulation de savoir-faire est liée au commerce international et à un marché global. L'équilibre entre la propriété intellectuelle et les mécanismes impératifs des ordres nationaux sera important dans le processus de uniformisation de la droite internationale privée et en la protection des connaissances sensibles et de défense national. La droit espagnol a été utilisé en la recherche comme référentiel à la droite brésilien, par ces caractéristiques présentées en ce ordres, aussi parce que le état espagnol est mis dans un contexte communautaire, par rapport au Brésil que jusqu'à maintenant n'a pas un ordre pour le Mercosul, qu'est en développement. Pour terminer, les applications des normes impératives limitatrices du principe d'autonomie de la volonté est abordé, dans les connaissances que peuvent être lié à la droite publique national et avec un ordre juridique international.

Mots-clés : Contrats de savoir-faire. Secret Industriel et commerce. Loi appliqué aux contrats de savoir-faire.

LISTA DE SIGLAS

AIEA	Agência Internacional de Energia Atômica
ALCA	Área de Livre Comércio das Américas
BIRPI	Escritorio Internacional Reunido para a Proteção da Propriedade Industrial
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

CBE	Convenção de Munique
CC	Código Civil brasileiro
CCI	Câmara de Comércio Internacional
CEE	Comunidade Econômica Européia
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CUP	Convenção da União de Paris
DNPI	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
UE	União Européia
GPS	Sistema Global de Posição
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LP	Lei de Patentes espanhola
MERCOSUL	Mercado Comum do Sul
NAFTA	Integração dos Países da América do Norte
OCDE	Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
OEI	Organização de Estados Ibero-Americanos
P & DC	Pesquisa e Desenvolvimento Científico
P & DT	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
PIB	Produto Interno Bruto
TRIPS	Tratado Referente aos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
UNCTAD	Conferencia das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento

UNCITRAL	Organização das Nações Unidas para a Harmonização e Unificação das Leis Relativas ao Comércio Internacional
UNIDROIT	Instituto Internacional para a Unificação do Direito

SUMÁRIO

Introdução	01
Capítulo I – Tipologia dos contratos internacionais de transferência de tecnologia: delimitação conceitual	07
1.1	Conceito
de contrato. Influência econômica e importância da tecnologia	08
1.2	Internaci
onalidade dos contratos e os conflitos gerados pelo dirigismo estatal	13
1.3	Contrato
internacional	17
1.4 Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia	22
1.4.1 Considerações gerais	26
1.4.2 Transferência de Tecnologia	28
1.5. Classificação dos contratos de transferência de tecnologia	31
1.5.1 Contratos de Cessão	31
1.5.2 Cessão do know-how	34
1.5.3 Natureza Jurídica do contrato de know-how	41
1.5.4 Contratos de Licença	43
1.5.5 Natureza jurídica da licença	43
1.5.6 Contrato de licença de patente	45
1.5.7 Contratos de licença de know-how	46
1.5.8 Contratos mistos de cessão e licença	49
1.5.9 Contratos de licença recíproca	51
1.5.10 Contratos Gerais que envolvem know-how ou tecnologia	53
1.5.10.1 Contratos de engenharia	53
1.5.10.2 Licença para uso de marca	54

1.5.10.3 Contrato de cooperação técnica	55
1.5.10.4 Contrato de fornecimento de tecnologia	57
1.5.10.5 Contrato de show-how	58
1.5.10.6	
Contratos de franquia	61
1.5.10.7 Contratos de informática com tecnologia agregada	62

Capítulo II – O Segredo industrial e os contratos de know-how 64

2.1. Introdução	64
2.2. Pensamento crítico conceitual	67
2.3 Know-how e o segredo	68
2.4 Teorias de fundamentação	75
2.5 Cessão ou licença de know-how?	93
2.6 Know-how e segredo comercial	94
2.7 Natureza Jurídica do Know-how	99
2.8 Elementos de um contrato de Know-how	102
2.9 Diferença entre assistência técnica e know-how	103
2.10 Vícios ocultos	108
2.11	Pré-
contrato	109
2.12 Pagamento tendo em vista divulgação de know-how	110
2.13 Limite temporal do segredo	114
2.14 Segredo - cláusula limitadora do campo de utilização	115
2.15 Retorno dos conhecimentos - clausula <u>grant back</u>	118

2. 16 Término do contrato de Know-How	120
2.17 Denúncia em decorrência da mudança da parte	123
2.18 Princípios	125
Capítulo III – A Cláusula de confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia	
	127
3.1. Estrutura contratual relativa ao sigilo	135
3.1.1 Preâmbulo	135
3.1.2 Acordos de segredo	141
3.1.3 Cláusula de confidencialidade	145
3.2 O conflito aparente da cláusula de confidencialidade diante do objeto	
	148
3.2.1 Tecnologia ambiental	150
3.2.2 Tecnologia militar ou de dupla finalidade	155
3.2.3 Tecnologia puramente comercial	158
3.2.4 Tecnologia estratégica	159
3.2.5 Cooperação tecnológica	160
3.2.6 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P & DT) e Científico (P & DC)	
	162
3.3 Cláusula de exploração territorial	166
3.4. Cláusulas restritivas nos contratos de know-how	169
Capítulo IV – Lei aplicável aos contratos de know-how	179
4.1. Introdução	179
4.2. Contradições e aspectos relevantes quanto à lei aplicável aos contratos de know-how	
	182

4.2.1 No Direito espanhol	187
4.2.2 No direito brasileiro	192
4.2.3. Autonomia da Vontade	196
4.2.4. Limitações da Autonomia da vontade pelo Ordenamento Público	210
4.2.5 Normas imperativas	214
4.2.6 <i>Lex Mercatoria</i>	216
4.2.7 Princípio da territorialidade	219
4.2.8 Princípio da segurança jurídica	226
4.2.9 Princípio do interesse público	227
Capítulo V – Aspectos normativos do contrato de know-how no direito comparado – parâmetros internacionais	236
5.1. Introdução	236
5.2. União Européia e a Espanha em particular	240
5.2.1 Aspectos relevantes no direito europeu	244
5.2.2 Aspectos relevantes no Direito espanhol	253
5.3. Mercosul e o Direito brasileiro.	253
5.3.1 Mercosul	253
5.3.2. Realidade do Direito brasileiro	255
5.3.2.1 Introdução	255
5.3.2.2 <i>Breve histórico dos contratos de know-how no Brasil</i>	256
5.3.3 Realidade atual	261
Conclusão	268
Referencias	272

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo está limitado ao contrato de know-how e seus reflexos diretos, como o segredo, no âmbito da tecnologia não patenteável; e não se deterá nos aspectos de concorrência desleal, arbitragem, direito tributário, direito internacional público e de direito civil e comercial, que sejam afins de outras modalidades contratuais.

As abordagens serão meramente indicativas para situar e contextualizar o leitor, mas o aprofundamento levaria ao afastamento do objeto deste trabalho.

Também não se adentrou na responsabilidade civil e penal que advém do uso do know-how, ou de violações de eventuais segredos industriais.

O tema evidencia diferentes problemáticas, a saber, o limite do objeto de um contrato de know-how e do segredo, como elemento essencial, bem como em que modalidade contratual se insere o contrato de know-how.

Diante da internacionalização do know-how, cabe evidenciar a problemática da lei aplicável a esses contratos, considerando critérios do direito brasileiro e espanhol, bem como quais as limitações imperativas desta modalidade contratual admitidas pelo direito internacional privado.

Busca-se nesse trabalho demonstrar a importância de se delimitar os contratos de transferência de tecnologia, partindo dos aspectos gerais e de suas modalidades, dentre elas a de know-how, para se compreender melhor todo o sistema de proteção da tecnologia, e para analisar os conceitos da cláusula de sigilo no Brasil, já que há dificuldade de precisão terminológica nas diversas doutrinas pátria e estrangeira, e posteriormente identificar o segredo nas diversas modalidades de contrato de know-how.

Procura-se a análise das modalidades dos contratos de know-how, esclarecendo a distinção de cessão e licença do know-how, bem como os de natureza mista; identificando os sujeitos, objeto e obrigações desta modalidade contratual.

Após a delimitação dos elementos essenciais, se discute a relação entre a lei aplicável aos contratos de know-how, considerando os elementos de conexão no direito espanhol e no direito brasileiro, e se compara os dois ordenamentos, brasileiro e espanhol, de forma a obter um parâmetro e uma identidade para essa modalidade, os contratos de know-how.

A informação tecnológica ganha a cada dia mais importância estratégica e econômica para os Estados e para a indústria e diante do dinamismo do fluxo dessa tecnologia, o direito vem desenvolvendo mecanismos de proteção a essa propriedade imaterial.

A patente surge como uma opção de proteção, e as sociedades empresárias buscam, no direito de exclusividade garantido pelo Estado, a proteção das suas invenções e comercializam as licenças e cessões da tecnologia.

Entretanto, diante da impossibilidade da patente de invenção, devido a falta de requisito, artigo 10, Lei n. 9279/96 ou mesmo diante da desconsideração legal, artigo 18, da Lei n. 9.279/96 vedações legais, que impedem as sociedades empresárias de protegerem sua tecnologia através da patente, mas que efetivamente possuem valor comercial, industrial, econômico ou estratégico.

Diante dessa perspectiva surgem os contratos de know-how, que cumprem um papel complementar na proteção da tecnologia não patenteável. Apesar dos muitos desafios para o estudioso no assunto, seja pela dificuldade de se encontrar literatura, seja pela complexidade do tema e a falta de familiaridade pelos aplicadores do direito.

Observamos uma doutrina extensa a ser indicada no desenvolvimento, porém estrangeira, e que não irá refletir exatamente o pensamento no direito brasileiro, e representará uma dificuldade imediata neste trabalho.

De todos os desafios o mais difícil de superar foi o limite temático deste trabalho, pela importância que apresentam as diversas variantes que adentram no campo direto dos contratos de know-how, como questões trabalhistas, comerciais, penais, concorrência desleal e de direito internacional, público e privado.

A falta de delimitação dos contratos de know-how leva a uma dificuldade de classificação desses contratos e conseqüentemente a dificuldade de aplicação da lei ao contrato.

A análise constata que é possível se adotar espécies contratuais com base nas classificações apresentadas por outros países, bem como possibilitará adotar parâmetros compatíveis com os adotados pelos países membros da União Européia.

Por isso a necessidade da pesquisa buscar no direito internacional as normas definidoras para o estabelecimento conceitual preciso de alguns institutos ligados aos contratos de transferência de tecnologia.

Pode-se desta forma analisar como o sigilo é tratado no direito comparado, na União Européia, e como é regulado aqui no Brasil.

O que se buscará aqui é enfrentar as questões ligadas ao direito internacional privado, sendo o esclarecimento do elemento de conexão aplicável aos contratos de know-how um dos fatores mais relevantes.

Ressalta-se a importância do direito internacional privado e suas normas imperativas para buscar uma solução de equilíbrio nas relações que envolvam know-how e segredo, principalmente quando se estiver diante de aspectos de interesse público e de confronto com paradigmas estabelecidos pelo direito comercial internacional e pelo direito econômico.

O tema estudado obtém uma visão do conjunto para se delimitar os contratos de know-how posicionando no contexto internacional, após precisar o conceito dos principais institutos relativos ao know-how, como o segredo, a cessão e a licença.

Para dar as respostas as várias questões relacionadas e para dar sustentabilidade aos termos que irão se apresentar, utiliza-se o método hipotético-dedutivo para se alcançar os institutos jurídicos e a precisão científica necessária no trabalho; o método hipotético-dedutivo apresenta-se à ciência como opção de superação das limitações de outros métodos tradicionais: o dedutivo e o indutivo e difere-se do indutivo por focalizar, em primeiro lugar, o problema e a conjectura, que serão testados pela observação e experimentação. A respeito do método hipotético-dedutivo, poderemos perceber que se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, acerca da qual formula a hipótese e, pelo processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese.

Esta tese tem por objeto de análise o contrato de know-how, que se encontra no ramo do Direito da propriedade intelectual, mas também vinculado ao direito comercial econômico, direito da concorrência desleal, direito penal; mas que diante da limitação do tema optou-se pela abordagem da propriedade intelectual contextualizada no direito internacional privado.

Este trabalho será dividido em cinco capítulos. Numa primeira parte teremos três capítulos delimitadores dos contratos de transferência de tecnologia, do contrato de know-how e do segredo.

No primeiro capítulo, apresentam-se a influência econômica e a importância da tecnologia, o conceito de contrato, bem como as tipologias dos contratos de transferência de tecnologia. Nesse mesmo capítulo, abarca-se a internacionalidade dos contratos de transferência de tecnologia, afastando-se as modalidades que não foram objeto desta pesquisa até adentrar no estudo preliminar dos conceitos empregados para o know-how.

Uma vez delimitado o contrato de transferência de tecnologia e qualificado preliminarmente o know-how, busca-se no segundo capítulo as diversas modalidades de contratos de know-how visando esclarecer a distinção entre o know-how puro e misto, e a distinção de um know-how para uma assistência técnica.

No terceiro capítulo o estudo pormenorizado da cláusula de confidencialidade e sua relação com os contratos de know-how, bem como os reflexos da confidencialidade para a proteção da propriedade imaterial.

No capítulo quarto, utiliza-se do direito comparado com o objetivo de buscar no direito espanhol os parâmetros necessários para a aplicação das leis, do princípio da autonomia da vontade e suas limitações decorrentes das normas imperativas.

Para finalizar, continua-se no estudo comparado com o direito espanhol, para inserir a contextualização de fundo, que implica uma ordem nacional determinada e por normas comunitárias supranacionais e na influência destas para a uniformização do direito internacional privado espanhol.

O tema deste trabalho tem uma relação íntima com o direito empresarial econômico, da concorrência desleal, e com o direito penal, mas optamos por visões superficiais e indispensáveis sobre estes enfoques, apenas para sinalizar as respectivas importâncias.

Por fim, se espera concluir com a inclusão do know-how no contexto do direito internacional privado e a uniformidade das normas conflituais e conceituais existentes no direito comunitário europeu, sobre know-how.

CAPÍTULO I - TIPOLOGIA DOS CONTRATOS INTERNACIONAIS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: DELIMITAÇÃO CONCEITUAL

O presente capítulo destina-se a buscar a delimitação das modalidades de contratos de transferência de tecnologia, partindo da relevância sócio-econômica desses contratos.

Uma delimitação conceitual hipotético-dedutiva é fundamental para se compreender os efeitos do segredo nos contratos de know-how e, conseqüentemente, para a aplicação das normas de Direito Internacional Privado que regem esses contratos. Equívocos no uso da terminologia devem-se a interesses econômicos, mas outros surgem pela dificuldade natural de se harmonizar conceitos que têm significados distintos nos diversos países que lidam com transferência de tecnologia.

Nesse sentido, Esplugues Mota¹ salienta que o aumento radical das transações, somado à complexidade das relações do comércio internacional, irá contribuir para a dificuldade nesta matéria, pois a tipicidade contratual converte-se em novas modalidades contratuais, que exigem novos paradigmas jurídicos.

Como o objeto de estudo desse capítulo concentra-se nos contratos de transferência de tecnologia, no sentido amplo, será fundamental perceber

os valores que incidem e modificam essa realidade jurídica, sendo que no momento se deterá na influência econômica, devido ao evidente fluxo de tecnologia que ocorre entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Nas últimas décadas, as relações comerciais vêm se intensificando, em função de uma série de fatores: econômicos, tecnológicos e políticos, mas que fogem ao objeto de estudo. Entretanto, um aspecto passou a ser relevante para as relações jurídicas, pois cada vez mais circulam bens imateriais nessas relações, passando a exigir um estudo pormenorizado dos contratos de transferência de tecnologia.

Em particular, analisam-se os contratos de know-how, que são uma espécie muito interessante, com aspectos jurídicos próprios e dificuldades de delimitação, que se iniciam desde o momento que se pretende estabelecer o conceito desses contratos. Por isso, o primeiro passo é partir para determinar o conceito de contrato de transferência de tecnologia, que permitirá ter uma noção primária de alguns princípios que regem esse instituto, bem como servirá de fundamento para um estudo futuro dos contratos de know-how, e dos efeitos da cláusula de segredo pactuada nesses contratos.

Considera-se a tecnologia o conhecimento ou a informação que possa trazer alguma vantagem competitiva no campo comercial ou industrial, sendo conhecimento todo saber tecnológico, científico, literário ou artístico nos domínios teórico ou prático, enquanto informação é o conjunto de esclarecimentos acerca de procedimento para utilização do conhecimento.

¹ ESPLUGUES MOTA, Carlos; BARONA VILAR, Silvia; HERNADÉZ MARTÍ, Juan. **Contratación Internacional**. Valência: Tirant lo Blanch, 1994, p. 35.

Não se pode confundir o conhecimento com o dado, pois este é o elemento que serve de base à resolução de um problema, cuja análise de dados poderá levar a um conhecimento, considerando as variáveis do problema.

1.1 Conceito de contrato², influência econômica e importância da tecnologia

O contrato é um instrumento jurídico fundamental no atual modelo econômico³ e social. Numa visão clássica e num sentido amplo, contrato é uma convenção ou pacto firmado entre duas ou mais partes para cumprir um determinado objeto pertinente à obrigação⁴, estabelecendo, resguardando, modificando ou extinguindo direitos⁵.

O conceito apresentado acima é o resultado de uma concepção tradicional, a que se pode aditar a imaterialidade⁶ do objeto, e que não se traduz por algo novo para o Direito⁷.

O contrato já foi amplamente estudado pela doutrina civilista, mas deve-se ampliar esse estudo para uma nova perspectiva, que lida com a

² SILVA, De Plácido. **Vocabulário jurídico**. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 549.

³ RIBEIRO, Joaquim de Sousa. **Cláusulas contratuais gerais e o paradigma do contrato**. Coimbra: Coimbra, 1990, p. 13. e COOTER, Robert e UELLEN, Thomas. **Derecho y economia**. México: Fondo de cultura económico, 1998, p. 269.

⁴ RODRIGUES, Silvio. **Direito civil**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. Vol 5, p. 85.

⁵ GOMES, Orlando. **Contratos**. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 135.

⁶ ASCARELLI: “el peso de la tradición romana, ciertamente, induce a considerar como cosas corporales aquellas perceptibles inmediatamente con el tacto o, al menos, con los sentidos, contraponiendo a ello, de modo genérico, todo lo que no es inmediatamente perceptible con los sentidos” (In: ASCARELLI, Tullio. **Teoría de La Concurrencia y de los bienes inmateriales**. Trad. E. Verdera e L. Suárez-Llanos. Barcelona: Bosch, 1970, p. 286).

⁷ RUGGIERO, Roberto de. **Instituições de direito civil**. Tradução de Paolo Capitanio, atualizada por Paulo Roberto Benasse. Campinas: Bookseller, 1999. 3 v, p. 127.

imaterialidade do objeto dos contratos de transferência de tecnologia e com as peculiaridades do segredo nos contratos de know-how.

A imaterialidade foi estudada por Ascarelli⁸, que delimitou de forma sistemática os bens imateriais que surgem em decorrência da atividade intelectual do homem, bem como a importância do segredo como mecanismo de proteção aos bens imateriais que não possam gozar de outro tipo de proteção jurídica.

Posto isso, para conceituar o contrato, deve-se fazê-lo em uma percepção sócio-econômica, pois, segundo Roppo⁹, os conceitos jurídicos, como o de contrato, por exemplo, refletem sempre uma realidade de interesses, de relações, de situações econômico-sociais, uma função instrumental. Apesar de não ser objeto do estudo, a problemática da concorrência desleal, diretamente ligada ao segredo nos contratos de know how, que se procura afastar com a cláusula de sigilo¹⁰.

O jurista italiano ainda ensina que o termo contrato não se refere tanto às operações econômicas realizadas na prática, mas aquilo que se pode chamar à sua formalização jurídica, de vez em quando operada por meio das normas legais.

O que se busca é uma formalização jurídica de uma relação econômica e, segundo a conclusão de ASCARELLI, onde houver uma operação econômica haverá um contrato como principal instrumento regulamentador. Isso porque, onde há uma operação econômica, há

⁸ ASCARELLI, op. cit., p. 279.

⁹ ROPPO, Enzo. **O contrato**. Tradução Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988, p. 7.

circulação de riqueza, que não significa propriamente bens materiais, mas sim um valor econômico, que está intrínseco na realidade social do mundo capitalista.

Em todo caso, não se deve desviar da realidade econômica para buscar a formalização jurídica por si só, sob pena de inviabilizar a relação jurídica; seja pela produção de resultados anti-econômicos, devido à lentidão na elaboração do instrumento jurídico, seja pelos custos legais e judiciais elevados, advindos da relação negocial.

Esse trabalho se inicia chamando a atenção para os aspectos econômicos, pois servirá mais adiante para reforçar a tese de que a lei aplicável aos contratos de know-how estará sempre relacionada ao interesse econômico diretamente envolvido, enquanto resultado simplesmente da autonomia da vontade das partes, sem uma limitação imperativa de Direito Internacional Privado.

Isso representa um risco à sociedade, se o Estado ou os Estados não legislarem normas imperativas e substantivas aplicáveis no âmbito do Direito Internacional Privado, pois abrirá cada vez mais espaço para que o setor privado cumpra o papel do Estado. Na ótica de Bauman¹¹: “O público é colonizado pelo privado, o interesse público é reduzido à curiosidade sobre as vidas privadas de figuras públicas [...]”.

¹⁰ GRAU, Eros Roberto. **A Ordem econômica na Constituição de 1988**. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 27.

¹¹ BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 46.

Por isso, existe tanta discussão quando se abordam os contratos que envolvem tecnologia. Estes, segundo Jucker e York¹², são tratados com considerações emocionais e políticas, negligenciando aspectos técnicos e econômicos, referindo-se à dificuldade dos direitos de patentes em países em desenvolvimento.

Em primeiro lugar, com base em Jucker e Yorke, quanto ao fato de que não se pode esperar a transferência de tecnologia, quando um país adota uma política estatal que negligencia o direito de patentes e o direito de propriedade intelectual. A segurança jurídica nas relações humanas é fundamental para a própria sobrevivência do Direito e da sociedade e, no caso em questão, é fundamental um sistema patentário eficiente para gerar confiança no processo de transferência de tecnologia.

Entretanto, o contexto econômico entre países desenvolvidos é muito distinto nos países em desenvolvimento, e pautar um discurso teórico, com parâmetro meramente técnico e econômico é esquecer o homem, é deixá-lo à margem do processo, para que se possa atender às exigências do mercado.

¹² JUCKER. e YORKE: “in recent years , there has been a world-wide discussion concerning the transfer of technology from industrialized to developing nations. Unfortunately, these discussions have often taken place in an atmosphere disturbed by purely political or emotional considerations. Technical or economic aspects were often neglected or put aside. As a consequence of this approach, in a rather larger number of developing countries the idea prevailed, and still prevails, that removal of patent rights or weakening of patent rights would facilitate the transfer of technology, the establishment of local industries and finally lead to a faster industrialization of the country in question [...] I do believe, therefore, that weakening or removing the patent system does not favour international cooperation, but rather hinders the transfer of technology and the speeding up of industrialization.” (In: JUCKER, E.M. e YORKE B.A. **The role of patents in license agreements, with special emphasis on recent legislative changes in developing countries**. Switzerland: Sandoz, 2000, p. 2).

Para não ser emocional, podem-se citar os dados da Cruz Vermelha Internacional¹³, com sede em Genebra, Suíça, que informa que nove em dez pessoas não têm acesso aos medicamentos no combate ao HIV.

Não parece emocional, parece humano buscar alternativas de desenvolvimento e acesso à tecnologia, mas com responsabilidade, ou seja, de forma a remunerar os investimentos em pesquisa, mas em hipótese alguma permitir o uso do Direito¹⁴, como forma de abuso e exploração da miséria das populações mais pobres.

Quanto às alegações de que se está diante de discursos políticos, quando se trata de tecnologia, também se deve considerar que o Direito, ciência social aplicada, sempre está diante de interesses políticos na essência. Aliás, a mesma indústria farmacêutica, que levanta questões de violação à propriedade industrial, viola ou explora a ingenuidade de tribos indígenas para obter conhecimentos milenares sem remunerá-los pela propriedade intelectual, ou quando remunera, o faz de forma insatisfatória¹⁵.

O próprio Ascarelli¹⁶, quando enfrentou o tema, discutiu a relação do bem jurídico a ser protegido, quando se tem de um lado o interesse econômico para recompensar o trabalho do desenvolvimento da tecnologia (que ele chama de produção intelectual que leva a um bem imaterial) e o interesse do desenvolvimento da sociedade como um todo, com o acesso ao bem imaterial.

¹³ GONZALEZ DE CHAVARRI, Almudena Echeverria. **As Enfermidades infecciosas e os sistemas de saúde pública**. A luta contra a aids e as pandemias. In: Conferência. Madrid: UNED, 18 a 22 de abril de 2005.

¹⁴ BAUMAN: “há economistas, cientistas políticos, sociólogos, e é claro, políticos para tranquilizar os ricos garantindo que a pobreza dos pobres é problema deles”, da mesma forma no direito quando se tenta excluir a discussão da transferência de know how, da realidade excludente que representa o segredo industrial (In: BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade e ambivalência**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 274).

¹⁵ ALBAGLI, Sarita. **Geopolítica da biodiversidade**. Brasília: Edições Ibama, 1998, p. 225 e 227.

¹⁶ ASCARELLI, op. Cit, p. 470.

Expressões do tipo “livre comércio” está adequada a um discurso de domínio econômico, cujo instrumento é o contrato de transferência de tecnologia? Onde está o livre comércio na agricultura? Quando Kransdorf¹⁷ menciona esses aspectos e prioriza a transferência de tecnologia, esquece-se de que o essencial é o homem, e que o comércio é apenas mais um meio de gerar desenvolvimento. Além disso, não se pode justificar, por meio de discursos técnicos, a manutenção de um imperialismo econômico e uma das mais cruéis formas de domínio: o intelectual e tecnológico.

Nesse sentido, Las Cuevas¹⁸ quando cita a importância dos aspectos jurídicos internacionais da tecnologia que está sendo transferida, pois geralmente envolvem sociedades empresariais de nações industrializadas, que pretendem explorar o mercado de países em desenvolvimento, em maior ou menor grau.

1.2 Internacionalidade dos contratos e os conflitos gerados pelo dirigismo estatal

Aspecto relevante e que se deve mencionar é a internacionalidade dos contratos de transferência de tecnologia. Isso não significa que os contratos dessa espécie são sempre internacionais e, segundo Strenger¹⁹,

¹⁷ KRANSDORF: “Intellectual property law is one of the major issues affecting both trade and the transfer of technology between developed and developing countries. Fair and comprehensive intellectual property laws are essential to the growth of all types of free trade” (In: KRANSDORF, Geoffrey. Intellectual property, trade, and technology transfer law: the United States and Mexico. **Boston College Third World Law Journal**, Boston, v. 7, n. 1, p. 277-295, winter 1987, p. 277).

¹⁸ LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. **Regimen juridico de los conocimientos tecnicos**. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires: Heliasta, 1984, p. 15-17.

¹⁹ STRENGER, Irineu. **Contratos internacionais do comércio**. 3. ed., São Paulo: LTR, 1998, p.42.

“oriundos de uma metodologia interdisciplinar, de natureza vinculante e caráter abrangente, pois atua nos mundo filosófico, político, econômico e social”. Apenas se restringe o estudo a estes pela complexidade jurídica, já que se terá de estabelecer parâmetros de conexão regidos pelo Direito Internacional Privado, bem como pela importância econômica destes no contexto brasileiro e mundial.

Isso se justifica, pois o mundo exige, para atender uma economia que tende à globalização e de produção integrada a um consumo de massa, o aprimoramento do mercado e de seus instrumentos jurídicos, dentre eles o contrato²⁰, que está no cerne da atividade econômica²¹ e que, para se tornar economicamente viável, pode dificultar na manifestação da vontade da parte hipossuficiente.

Por isso, cita-se a importância da teoria econômica nos contratos, sem pretender esgotar o assunto, mas apenas para contextualizar o objeto de estudo, já que não se pode negar que é o instrumento jurídico que busca viabilizar uma relação econômica. Logo, os contratos de transferência de tecnologia se adaptarão às necessidades do mercado internacional, e não às necessidades essenciais da sociedade, se considerar que a tecnologia é, em alguns casos, de vital importância para a vida, e de certa forma paradoxal, pois também é essencial para a sobrevivência do atual modelo econômico mundial.

²⁰ JACQUET, Jean-Michel. **Le contrat international**. 2. ed. Paris : Dalloz, 1999, p. 5.

²¹ JO, Hee Moon. **Introdução ao direito internacional público**. São paulo: LTr, 2000, p. 372.

O sociólogo Bauman²², quando estuda a influência do poder do capital sobre o Direito positivo, traduz da seguinte forma: “[...] O verdadeiro poder capaz de determinar a extensão das opções práticas flui e, graças a sua mobilidade cada vez menos restringida, tornou-se virtualmente global [...]”. Ora, o poder a que se refere Bauman é o poder do capital, que pode investir em pesquisa e assim passa a deter o conhecimento, que gera a tecnologia, e cujo compromisso é tão-somente com o capital e não com o ser humano.

Nesse sentido, Bauman cita: “os três homens mais ricos da terra têm uma riqueza privada maior que o PIB – Produto Interno Bruto dos quarenta e oito mais pobres [...] e a fortuna das quinze mais ricas do mundo excede o PIB da África subsaariana”²³.

Os aspectos sócio-jurídicos citados pelo sociólogo refletem-se no tema, pois se percebe, ao longo desses capítulos, a dificuldade jurídica encontrada para regular os contratos de transferência de tecnologia. Isso se deve, em parte, à falta de interesse dos verdadeiros detentores do poder econômico mundial, que camuflam seus interesses em premissas antagônicas e de manutenção da exploração do capital sobre o homem.

Entretanto, Amaral²⁴ aponta o dirigismo estatal como algo inadequado, quando se refere aos controles exercidos pelo Estado e às exigências para averbar os contratos de transferência de tecnologia, e diz: “[...] o tratamento dado pelo Estado a esse tipo de investimento estrangeiro –

²² BAUMAN, Zygmunt. **Em busca da política**. Trad. Marcus Perchel. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 80-83.

²³ Ibidem, p. 84.

²⁴ AMARAL, Pedro Eichin. Função Social dos Contratos de transferência de Tecnologia. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 66, p. 37-43, set-out 2003, p. 38.

através de suas autarquias e demais órgãos fiscalizadores – constitui verdadeira interposição de entraves e barreiras [...]”.

Entretanto, parece que a cultura jurídica de um liberalismo absoluto também é equivocada, tendo em vista que existem interesses divergentes na essência das atividades envolvidas. Enquanto o Estado deve buscar os meios necessários para atender o interesse público dos seus nacionais, as sociedades empresariais buscam o lucro para os acionistas da respectiva sociedade.

Nada de errado nas duas perspectivas, muito pelo contrário. Entretanto, pela própria sobrevivência do capitalismo, deve haver uma competição saudável entre as sociedades empresariais, bem como deve existir e existem valores jurídicos tutelados que são valorados de forma absoluta, como a vida e a dignidade da pessoa.

Esses valores humanitários são tutelados pelo Estado, que é o responsável por resguardar e regular esse segmento, e a tecnologia²⁵ é, atualmente, o elemento que mais agrega sensíveis benefícios na vida e no bem comum.

Por outro lado não se pode esperar por um Estado burocrático e inoperante, que com um discurso de proteção ao interesse público viole valores também públicos, como a liberdade nas relações comerciais e a livre

²⁵ BARBOSA expõe o conceito de tecnologia, segundo a Public Policy in Technology Transfer. Council of Americas, 1978. vol. 1. p. 40-42: “ technology is defined for this project as all the knowledge necessary for the productive functioning of an enterprise. The term can embrace hardware, such as factories, machines, products, and infrastructure (laboratories, roads, water distribution systems, storage facilities) and software, including non-material ingredient such as know-how, experience, organizational forms, know-ledge, and education. It is a dynamic, continuing, sequential, and complex process” (In: BARBOSA, Denis Borges. Transferência de tecnologia ou comércio de mulas. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 2, N. 4, 2º trimestre, p. 22-24, 1988, p. 22).

concorrência, conforme o próprio Amaral²⁶ complementa: “A interposição dessas barreiras traz conseqüências imediatas às partes, que vão desde a alteração da economia contratual até a inibição da **perfeição** desses contratos, refletindo diretamente na economia e na sociedade” (grifo nosso), pois, segundo Roppo,²⁷ não haveria um contrato perfeito, pois em toda relação contratual existirão interesses que irão preponderar favoravelmente para o lado do economicamente mais forte.

Não se acredita em liberalismo absoluto²⁸, pois não é o que se encontra no Direito Comparado²⁹. Entretanto, também não se pode admitir uma excessiva margem subjetiva de interferência no setor de transferência de tecnologia, ou seja, as regras de intervenção devem existir, mas que sejam claras e objetivas.

Como bem salienta Amaral,³⁰ quando menciona a experiência europeia, como forma de dirigismo contratual, não se espera uma padronização, a ponto de que estes contratos sejam todos iguais, pois isso levaria a eliminação da concorrência.

O que se espera e o que se pode verificar na prática da União Europeia revelam-se na forma de princípios, nas considerações iniciais do regulamento (CE) 772/2004³¹, item 4: “convém especificar as restrições ou cláusulas que não devem figurar em ditos acordos.”³²

²⁶ AMARAL, Pedro, op. cit., p. 38.

²⁷ ROPPO, op. cit., p. 198.

²⁸ Entende-se que o liberalismo absoluto seria a liberdade das partes elegerem a legislação aplicável, bem como transferência de tecnologia sem qualquer tipo de restrição jurídica.

²⁹ Vide as notas do capítulo IV, sobre o Direito Comparado Espanhol e a União Europeia, e países do Mercosul.

³⁰ AMARAL, Pedro, op. cit., p. 39.

³¹ *Diário Oficial da União Europeia*, n° L 123 de 27/04/2004 p. 0011 - 0017

³² Regulamento (CE) 772/2004, item 4: “conviene (...) especificar las restricciones o cláusulas que no deben figurar en dichos acuerdos (...)”

Com isso, o que se busca é a segurança jurídica nas relações contratuais, mantendo a liberdade, mas não a ausência da intervenção no âmbito contratual comunitário. Até porque a intervenção estatal equilibrada leva à segurança necessária nas relações jurídicas, apesar de que, nas últimas décadas, há uma crise de identidade estatal³³, para cumprir seu papel de regulador nas relações privadas, e quando age é acusado de impedir o progresso, devido ao excesso burocrático.

Na própria prática do Direito europeu, encontram-se normas de interferência nas relações que envolvem transferência de tecnologia. O Regulamento (CE) 772/04 estabelece parâmetros somente entre os países membros, porque, no que se refere aos países não comunitários, que não pertencem a União Européia³⁴, incidem outras normas, devido ao controle de tecnologia de dupla finalidade (civil e militar), por exemplo.

1.3 Contrato internacional

Ampliado o conceito de contrato para o âmbito internacional, chega-se ao conceito dos contratos internacionais³⁵, que, nesse caso, o objeto trata da tecnologia, seja ela patenteada ou não. Apesar de se verificar

³³ SARMENTO diz: “o Estado do bem estar social atravessa atualmente uma série crise, alimentada pelo fenômeno da globalização, e hoje se verifica uma tendência geral à redução do seu tamanho, com desestatizações e transferências para o setor privado de tarefas e atividades que eram até então desempenhadas pelos poderes públicos” (In: SARMENTO, Daniel. **Direitos Fundamentais e Relações Privadas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 370).

³⁴ Como observação, pode-se citar um aspecto importante que se discute na Europa no momento: a constituição da União Européia. Em nenhum momento, coloca-se que nem todos os países compõem a União Européia, logo nem todos os países da Europa farão parte dessa constituição. Além do fato de que a natureza jurídica é de um tratado internacional e não de um poder constituinte supranacional.

³⁵ VEGA VEGA, p. 427: “hemos señalado anteriormente el carácter **internacionalista** del derecho de autor. Esta peculiaridad hace que se planteen multitud de problemas de cara a la protección de la propiedad intelectual en relación con las obras de extranjeros que sean explotadas en España” (In: VEGA VEGA, José Antonio. **Protección de la propiedad**

a existência de contratos de transferência de tecnologia no âmbito interno estatal, fixar-se-á nos contratos internacionais, devido à sua importância econômica e jurídica.

Definir contrato internacional não é tarefa fácil, apesar de o Direito Internacional conceituá-lo como aquele que apresenta um elemento estrangeiro, ou seja, quando há conflito de leis no espaço³⁶.

Mas, segundo Baptista³⁷, não haveria um único conceito de contratos internacionais, pois estes compreendem um elemento internacional, que variará segundo a realidade internacional apresentada, apontando no mesmo sentido Strenger³⁸.

Pode-se utilizar alguns critérios para estabelecer a natureza internacional dos contratos, seguindo as diferentes legislações, que procuram conceituar os contratos internacionais. Nesse sentido, existem critérios que têm por base a ordem jurídica e o objeto do contrato, ou ambos.

Para estabelecer a ordem jurídica em questão, deve-se seguir umas das regras de conexão existentes no Direito Internacional Privado, seja a nacionalidade do sujeito, o domicílio ou o local de execução do contrato³⁹,

intellectual. Madrid: Reus, 2002). Assim, pode-se fazer um paralelo com a transferência de tecnologia como criação imaterial.

³⁶ A jurisprudência francesa estabelece que um contrato internacional é aquele que coloca em questão aspectos e interesses do comércio internacional.

³⁷ BAPTISTA, 1994, P.23.

³⁸ STRENGER afirma que: “a evolução mais importante dos últimos 15 anos na prática francesa dos contratos internacionais acha-se no enriquecimento considerável de sua tipologia. Não existe um contrato internacional, mas um grande número de figuras contratuais, ou mesmo de complexos contratuais em número crescente, e em decorrência de situações diversificadas. Parece-nos que a heterogeneidade e o número dos contratos econômicos internacionais constituem um dos problemas mais delicados que devem ser enfrentados atualmente pela teoria da *lex mercatoria*, tanto no que concerne a seu conteúdo, quanto no que concerne a sua abrangência (In: STRENGER, *Contratos ...*, op. cit., p. 45).

³⁹ MAGALHÃES afirma que “para se qualificar um contrato como internacional é necessário examinar-se não apenas as partes nele envolvidas, como também o local em que foi formada a relação jurídica” (In: MAGALHÃES, José Carlos de. *Contratos Internacionais*. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, n. 294, p. 71-80, 1986, p. 71).

para só então concluir que a questão contratual envolve mais de uma ordem jurídica territorial.

Deve-se, entretanto, ter cautela e verificar caso a caso os contratos, pois a simples nacionalidade do sujeito nem sempre determina a aplicação da lei nacional das partes, uma vez que prevalece o princípio da competência territorial dos Estados, ou seja, somente o Estado é competente para regular os eventos ocorridos em seu território, salvo as exceções contidas nos princípios da competência extraterritorial. Por exemplo, se dois franceses contratam no Brasil, tendo por objeto obrigação a ser aqui cumprida, o contrato é nacional e regido exclusivamente pela ordem jurídica brasileira.

Nesse sentido, são os contratos de cessão e licença de patentes, pois a patente é a outorga estatal de direitos, nos limites territoriais, atribuindo exclusividade ao titular da propriedade intelectual.

O critério que destaca o objeto do contrato procura estabelecer a natureza internacional no fato da transferência de bens ou serviços de um país para outro, pois haveria deslocamento envolvendo ordens jurídicas diferentes.

O que caracteriza, em última análise, o contrato como internacional é a circunstância de regular relação obrigacional submetida a mais de uma ordem jurídica nacional. Mas isso não significa que, para se definir essa modalidade contratual, se terá de fixar num critério somente teórico ou somente o proposto pelo Direito positivo, como ensina Lorenzo Idiarte⁴⁰. Há

⁴⁰ LORENZO IDIARTE, 2002, p. 105 “ [...]para determinar si una relación de la vida es internacional, no podemos basarnos en un criterio meramente teórico – cualquier elemento extranjero internacionaliza una relación, ni tampoco en un criterio positivo – sólo los elementos recogidos en el derecho positivo que obliga a quien aplica el derecho deben tomarse en cuenta para internacionalizar le relación; debemos basarnos en elementos

de se buscar nos aspectos fáticos das relações comerciais as respostas para o conceito.

A posição acerca dos contratos internacionais se aproxima do entendimento de Strenger da dificuldade de um conceito, ainda mais quando inseridos numa atividade comercial, que a cada dia mais celebra contratos envolvendo partes sujeitas às diferentes jurisdições, seja por vontade, seja por determinação legal.

Por isso, o conceito para os contratos internacionais como todo aquele que está regido por mais de um ordenamento jurídico estatal, devido a um vínculo volitivo ou de uma determinação legal, quando as circunstâncias determinem através de elementos de conexão: nacionalidade do indivíduo, domicílio lugar de celebração do ato, lugar de execução do negócio jurídico, sempre atribuindo vínculos a mais de um ordenamento jurídico.

Um dos fatores mais relevantes não está explícito nesse negócio jurídico internacional - que consiste no interesse governamental fundado no princípio da territorialidade⁴¹ e numa relação comercial internacional - cada vez mais integrada. O Estado que acolhe as transnacionais está a cada dia

objetivos sean estos jurídicos o fácticos. Creemos que esta visión es confirmada por la normativa aprobada en el ámbito del MERCOSUR y por la jurisprudencia de sus países” (In: LORENZO IDIARTE, Gonzalo A. **Cuándo un contrato es internacional?** Análisis desde una perspectiva regional. Montevideo: Fundación Cultura Universitaria, 2002, p. 105).

⁴¹ HART: “a doutrina afirma eu em cada sociedade humana em que existe direito, sob a variedade de formas políticas, tanto numa democracia como numa monarquia absoluta, encontra-se latente, em última análise, essa relação simples entre súditos que prestam obediência habitual” (In: HART, Herbert L. A. **O conceito de direito**. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 59).

mais vinculado a esta estrutura microeconômica e a estes instrumentos jurídicos comerciais e de natureza privada⁴².

Isso fica explícito, quando se percebe no decorrer desse trabalho a ingerência do Estado nas relações contratuais, de forma protecionista e em desacordo com os princípios da OMC - Organização Mundial do Comércio; ou seja, quando se refere ao princípio da proporcionalidade, no item anterior, e se critica o capital pelo capital, não se quer dizer que o capital é o responsável exclusivo pela falta de harmonização jurídica no tema. Mas que a falta de homogeneidade se deve também ao excesso de barreiras legais impostas pelos países em desenvolvimento, numa tentativa desorganizada de frear o fluxo de capital para o estrangeiro, que, em contrapartida, ingenuamente espera a entrada do capital tecnológico.

Não se pode ignorar a importância para um Estado, desenvolvido ou não, de contratos internacionais de transferência de tecnologia, cujo objeto (cessão ou licença de tecnologia) representará empregos indiretos e diretos, maior volume de capital estrangeiro no país, superávit, ou seja, desenvolvimento econômico e social.⁴³

⁴² Veja também a Conferência de Haia, 1964, quando elaborou a Convenção sobre a lei aplicável às vendas de caráter internacional, de objetos móveis corpóreos.

⁴³ STRENGER: “na visão crítica de Pachoukanis, o contrato, classicamente visto, compreenderia um direito privado e um direito público, um direito subjetivo e um direito objetivo, gerando uma série de antíteses difíceis de conciliar. São suas palavras: “No que concerne ao contrato, de onde parte toda essa construção, a fonte dos direitos subjetivos que representa, deve subordinar-se ao direito objetivo, que personifica o Estado (algumas vezes sustenta o contrário), a fim de que a liberdade individual, que constitui a base da essência, seja exercida sem entraves, sob a supervisão atenta e imparcial desse fator terceiro, desinteressado, mediador e unificador, que é o Estado.” (In: STRENGER, **Contratos ...**, op. cit., p. 34).

Strenger, analisando as palavras do jurista soviético, ensina: “A compreensão desse excelente intérprete soviético conduz a idéia de incorreção de todas as perspectivas tendentes a criar distinções entre as aludidas duas esferas de atividades diferentes e a divisão do direito em dois ramos superpostos, argumentando que, segundo a colocação tradicional, o direito público continua ainda direito privado, porquanto não há direito que proteja um interesse geral, e não há interesse geral suscetível e ser protegido pelo direito, ao passo que o interesse privado se define ao mesmo tempo como particular e geral. Assim, somente haveria a considerar-se o direito privado ou o direito subjetivo” (Ibidem, p. 34).

Nesse sentido, também há os diversos contratos de fornecimento de gás. Strenger cita o exemplo de um acordo firmado entre “gaz de France”, em associação com sociedades empresárias estrangeiras, que envolve mais de cento e oitenta bilhões de metros cúbicos de gás, durante um prazo de vinte anos. É indiscutível a relevância econômica para o Estado francês desse contrato internacional.

Uma venda de gás natural envolve outras questões de natureza muito complexa, como o transporte desse material e a armazenagem. Diante de questões mais complexas, possivelmente o comprador necessitará de um suporte técnico, possibilitando que utilize o gás em segurança. Para isso, serão necessários contratos de transferência de tecnologia e de treinamento de pessoal⁴⁴. Esses aspectos ficam mais evidenciados, quando se percebe a participação dos Estados nesse processo comercial, e não será raro o Estado assumir uma posição semelhante à de um empresário, quando atua diretamente no mundo comercial⁴⁵.

Dentro dessas perspectivas delineadas acima, entende-se que os contratos de transferência de tecnologia estarão sempre numa linha tênue entre o Estado empresário e as sociedades empresárias transnacionais, com interesses divergentes na essência. O instrumento contratual seja de cessão seja de licença de tecnologia busca encontrar o equilíbrio entre o retorno do capital investido na nova tecnologia e o interesse público de que determinados conhecimentos possam chegar ao maior número de pessoas.

⁴⁴:Strenger afirma: “por outro lado, as noções de contrato de produção e de fornecimento englobam toda uma gama de contratos, cujo contencioso judiciário é restrito, e que ensejaram, no plano doutrinal, poucos estudos, muito embora sejam ricos em tipos. Podemos citar todos os acordos industriais, desde simples acordos de licença até os contratos de venda de instalações complexas e sofisticadas” (Ibidem, p. 46).

Porém, nem sempre essas funções de acesso são do interesse do Estado. Por exemplo, uma tecnologia com dupla finalidade e altamente lucrativa, que poderá ser empregada em mísseis balísticos, terá no Estado um interesse restritivo, enquanto no segmento privado haverá o interesse de comercializar esse invento.

Com isso, quer-se dizer que poderão ter situações de conflito, pois estarão diante de interesses divergentes, principalmente quando se relaciona à transferência de tecnologia. Muitas outras indagações poderão surgir, tais como: o objetivo é cooperar com os Estados mais pobres ou resguardar a tecnologia?

No caso específico do Direito brasileiro, há dois vazios. O primeiro é a falta de jurisprudência sobre a matéria, pois os tribunais se limitam muitas vezes à homologação de sentenças, exequatur, decisões fiscais, dentre outras, tendendo a desconsiderar o Direito estrangeiro, para aplicar o Direito brasileiro, como salienta Lorenzo Idiarte⁴⁶. Este ainda completa criticando a ausência de jurisprudência, pois o Brasil é uma das maiores economias do mundo. O segundo consiste em outra crítica que é a ausência de uma legislação que defina os contratos internacionais, e que garanta a segurança jurídica nas relações comerciais internacionais.

Dentre muitas contradições, concentra-se naquelas que dificultam a aplicação da lei aos contratos de transferência de tecnologia não

⁴⁵ MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de direito internacional público**. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 995.

⁴⁶ LORENZO IDIARTE diz: “En fin, Brasil, carece de una definición legal de contrato internacional y se espera que la aprobación de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, venga a suplir ese vacío legal” e “Lamentablemente, en Brasil la escasez de antecedentes jurisprudenciales en materia de DIPr alcanza la propia caracterización del contrato internacional...” (In: LORENZO IDIARTE, op. cit., p. 129).

patenteada e protegida por cláusula de segredo. Assim, após a contextualização inicial, delimita-se às diversas modalidades de contratos internacionais de transferência de tecnologia.

1.4 Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia

A tecnologia é transferida dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos⁴⁷, utilizando-se de Tratados internacionais ou contratos internacionais de transferência de tecnologia, com o objetivo de cooperar com os países pobres, regulamentar a integração econômica e viabilizar a transferência de tecnologia, pela harmonização das diversas legislações.

A tecnologia poderá ser transferida por um contrato de cessão, quando se transfere a titularidade da tecnologia para que terceiro explore-a numa determinada delimitação territorial. Entretanto, o mais comum é que haja tão-somente uma licença de exploração da tecnologia, que consiste numa autorização de uso do conhecimento tecnológico, dentro de determinado processo produtivo, por um prazo determinado ou continuado.

Ultimamente, pode-se encontrar contratos mistos, ou seja, aqueles que incorporam no seu objeto a cessão da tecnologia e, ao mesmo tempo, a licença de alguma tecnologia relacionada à primeira.

⁴⁷ NUNES diz: “durante aproximadamente 3 décadas importou-se know how, sem haver preocupação em investir na real absorção da tecnologia transferida e na capacitação interna de engenharia brasileira”. Pode-se comprovar nos dados do INPI de 1986 Essa afirmação pode ser facilmente visualizada... na grande quantidade de contratos de compra de tecnologia para o setor” (In: NUNES, Jeziel da Silva. Transferência e absorção de tecnologia em bens de capital. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 2, N. 4, 2º trimestre, p. 25-31, 1988, p. 26).

Isso se deve ao fato de que algumas tecnologias, estando obsoletas, não oferecem maiores riscos aos seus detentores, que podem assim cedê-las. No sentido contrário, as tecnologias de ponta, assim chamadas por serem de última geração, dificilmente são transferidas em definitivo, e não raro são mantidas sob segredo e com restrições de comércio, porque trazem muitos riscos, conforme se verificará mais adiante nos contratos de know-how.

O objeto contratual pode estar protegido por uma patente de invenção que consiste na titularidade outorgada pelo Estado, ao titular do conhecimento tecnológico, que contém os elementos exigidos tais como: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial⁴⁸, ou seja, que reúna no objeto a viabilidade industrial, que não seja um conhecimento do estado da técnica e de reconhecimento por um técnico no assunto e que traga na essência algo de inovador. Nesse caso, o detentor da propriedade industrial deverá gozar do direito de exclusividade da tecnologia desenvolvida por ele.

Não se trata de um monopólio, mas tão-somente de uma exclusividade, pois o titular poderá autorizar licença para que terceiros explorem esse conhecimento. Esse entendimento segue o pensamento de Carvalho⁴⁹, que demonstra de forma precisa que nem sempre há monopólio na concessão da patente, que na verdade se trata de uma exclusividade.

O conceito de monopólio está caracterizado por três aspectos: o controle total sobre o mercado, seja porque o produto é único, ou o fornecedor detém controle absoluto, ou existem barreiras que impedem a entrada de outras empresas no mercado.

⁴⁸ Lei 9.279/96, artigo 8.

⁴⁹ CARVALHO, 1994, p. 57.

Nesse sentido, só há monopólio quando se trata de segredo industrial⁵⁰, cujo conhecimento estiver restrito a um detentor, que não deseja comercializar nem compartilhar seu segredo. Nesse caso, um monopólio de fato que será garantido pela manutenção do segredo.

Outra possibilidade serão os contratos de transferência de tecnologia não patenteada, os contratos de know-how que protegem o conhecimento por meio do segredo. Nesse momento, emprega-se o termo know-how em sentido abrangente, mas que, nos capítulos posteriores, será precisado, com base nos parâmetros jurídicos que se entende adequados.

Percebe-se, nesse estudo, uma tendência de que os contratos de transferência de tecnologia sejam mistos, ou seja, tecnologia não patenteada, protegida apenas pelo segredo e tecnologia sob patente, pois, ao associar ambos os mecanismos, se permitem uma maior segurança jurídica nas relações contratuais, como se verá adiante. Esta tendência vem aumentando, porque vem aumentando a diferença entre países fornecedores de tecnologia com relação aos países receptores de tecnologia.

Não basta a proteção patentária, sobretudo com a engenharia reversa e com a pirataria. Torna-se essencial uma política de estratégia jurídica para estabelecer que tipo de proteção se adapta à realidade industrial de determinado segmento industrial, salienta Arrabal:

As grandes empresas sentem a cada dia mais necessidade de ter acesso às bases de dados internacionais em matéria de patentes: não só é conveniente saber qual é o estado da técnica e o setor,

⁵⁰ Adiante, será tratado o entendimento de segredo industrial e a distinção entre este e know-how.

mas quais são as patentes solicitadas pela concorrência.

⁵¹

Os contratos internacionais de transferência de tecnologia⁵² podem ser classificados como: contratos de cessão de propriedade industrial e cessão de know-how, contratos de licença de propriedade industrial e licença de know-how. Esses contratos podem surgir na forma simples, havendo apenas cessão ou apenas licença; ou pode surgir na forma mista, em que se percebe a presença de ambas. Também se pode verificar a transferência recíproca, que são comuns em determinados tipos de contratos de tecnologia.

Outras modalidades que são: os contratos de franquia; engenharia; consórcios ou formas de joint-venture; distribuição exclusiva; desenvolvimento e “turnkey”. São espécies de contrato que também envolvem transferência de tecnologia, mas cujo objeto não é a tecnologia em

⁵¹ ARRABAL: “las grandes empresas sienten cada día más necesidad de abonarse a las bases de datos internacionales en materia de patentes: no sólo es conveniente saber cuál es el estado de la técnica en el sector y cuáles son las patentes solicitadas por la competencia [...]” (In: ARRABAL, Pablo. **Manual Prático de Propiedad Intelectual e Industrial**. Barcelona: Gestion, 1991, p. 156.

⁵² Os Contratos de Transferência de Tecnologia são os seguintes, segundo o INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 04 abr. 2005.

Exploração de Patentes (EP) Contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI. Esses contratos deverão indicar o número e o título da patente e/ou pedido de patente, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62, 63 e 121 da Lei n. 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial; **Uso de Marcas (UM)** Contratos que objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedidos de registros depositados junto ao INPI. Esses contratos deverão indicar o número e a marca registrada ou depositada, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139 e 140 da Lei n. 9279/96; **Fornecimento de Tecnologia (FT)** Contratos que objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços; **Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)** Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. Nestes contratos será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado; **Franquia (FRA)** Contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam, uso de marcas, prestação de

si, pois são mais amplos, já que buscam viabilizar a construção de complexos industriais, e que se verificarão mais adiante. Utiliza-se aqui a mesma estrutura seguida por Miguel Asensio⁵³, que parece muito adequada, pois, dessa forma, se consegue agrupar os contratos deixando clara a situação jurídica do objeto, proteção patentária ou, no caso do know-how, a proteção pelo segredo.

O autor espanhol, de forma muito clara, estabelece os contratos de licença, cessão e misto, podendo este último ser recíproco. Dessa maneira, agrupam-se os contratos com base na finalidade quanto ao objeto, ou seja, se o objetivo é a transferência temporária ou definitiva do know-how. No decorrer dessa classificação, o autor agrupando compara sua organização com a de outros autores, bem como compara com a adotada pelo INPI da Espanha. Assim, intenta sistematizar essa modalidade contratual⁵⁴.

A justificativa para a utilização desse método tipológico de classificação deve-se a uma valoração ao objeto e conteúdo obrigacional, que o contrato incorpora através das cláusulas específicas. Tal método facilitará quando da aplicação do Direito Internacional Privado e do estudo comparado entre o Direito brasileiro e espanhol, na abordagem da transferência da tecnologia.

Porém, antes de se adentrar na classificação exposta, necessário tecer breves comentários sobre as características gerais desses contratos, relevantes para um melhor entendimento da classificação.

serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.

⁵³ MIGUEL ASENSIO, Pedro A. **Contratos internacionales sobre propiedad industrial**. 2. ed. Madrid: Civitas, 2000, p. 63.

⁵⁴ Ato Normativo INPI, n. 135/97, item 2. Disponível em www.inpi.gov.br. Acesso em: 11 de abril de 2006.

1.4.1 Considerações gerais

As características dos contratos de transferência de tecnologia podem ser sintetizadas em: bilaterais, comutativos, onerosos e relativamente formais.

Esses contratos são bilaterais, porque geram obrigações para ambos os contratantes. Para quem fornece a tecnologia, cabe a obrigação de fornecimento do conhecimento, de acordo com a negociação e de modo a ter um aproveitamento para quem recebe a tecnologia, através do fornecimento de atualizações, treinamento do pessoal, além das obrigações contratuais gerais. Quanto ao contratante que recebe a tecnologia, além da obrigação de pagar o preço pactuado, deve manter sigilo, de comunicar o desenvolvimento de nova tecnologia gerada do conhecimento obtido no contrato, prestar auxílio ao fornecedor da tecnologia nas eventuais ações de contrafação⁵⁵, além de outras obrigações não relacionadas diretamente à tecnologia.

Os contratos de transferência de tecnologia são comutativos, já que as prestações de cada contratante são, em princípio, do conhecimento prévio das partes, no sentido de estabelecer recíprocas prestações ou obrigações. A comutatividade dos contratos é aspecto relevante, pois o conhecimento prévio da tecnologia a ser transferida é um tanto ilusório, sobretudo quando se trata de know-how. Logo, dada a virtual impossibilidade de se conhecer por inteiro o que se está comprando, fica comprometida a comutatividade,

⁵⁵ O conceito de contrafação consiste na reprodução literal ilícita ou qualquer meio de cópia fraudulenta.

quanto à equivalência de valores entre o preço e o valor intrínseco da tecnologia.

Parece paradoxal que alguém possa manifestar a vontade em um contrato para receber uma tecnologia que, devido à restrição de conhecimento sobre o objeto contratual, pode não deixar explícito o conhecimento tecnológico utilizado, mas como se está diante de tecnologia não patenteada e protegida somente pelo segredo pode-se deparar basicamente com as seguintes situações: firmar um acordo de sigilo, para que o receptor não as divulgue; ou o fornecedor da tecnologia é quem executa tudo que envolva a tecnologia sensível, e, finalmente, a outra possibilidade seria a transferência da tecnologia, através de uma cessão.

Os contratos de transferência de tecnologia são presumidamente onerosos, na medida em que impõem custos/gastos recíprocos às partes. Entretanto, nada impede que sejam gratuitos, tendo em vista que existem Organizações Internacionais buscando a cooperação no desenvolvimento econômico através da tecnologia.

Quanto à formalidade dos contratos de transferência de tecnologia, constata-se a necessidade de averbação desses contratos, a fim de que tenham legitimidade para o pagamento no exterior e dedutibilidade fiscal para a sociedade empresaria cessionária e para a sociedade que obtém a licença, dos pagamentos contratuais efetuados, bem como para gerar efeitos para terceiros.

1.4.2 Transferência de Tecnologia

Na modalidade de transferência de tecnologia, estar-se-á estabelecendo referência à tecnologia como todo conhecimento que tenha alguma aplicabilidade na ciência aplicada à técnica, industrial ou de serviço.

Logo, transferir tecnologia será o repasse desse conhecimento, que pode ocorrer de forma definitiva ou temporária, e que não significa a mudança do possuidor ou detentor da tecnologia. Não se trata de titularidade, pois esta pressupõe um direito formal, como na patente (invento ou modelo de utilidade); registro (desenho industrial, marcas, indicação geográfica, topografia de circuito interno⁵⁶, direitos de autor e conexos), e certificado (cultivares). A Mudança de titularidade pressupõe um título; logo, se não há patente ou pedido, há mudança de posse ou detentor.

O conceito de transferência de tecnologia varia, mas fazendo referência à indicação de MILGRIN⁵⁷, ou seja, a transferência de tecnologia ocorre quando o conhecimento é transferido de uma pessoa para outra, e pode ocorrer de diversas formas, tais como licença, assistência técnica, contrato de gerência, contratos comerciais ou contratos de engenharia. A tecnologia poderá ser transferida permanentemente ou em caráter temporário, sob as mais diversas condições.

A noção, nesse ponto, é particularmente rica. Em primeiro lugar, a transferência é definida como mera comunicação e não mudança de título, como adiante se enfatiza, pois transferir tecnologia na perspectiva das sociedades empresarias multinacionais não significa transferir a sua propriedade, como pretende o INPI pelo Ato Normativo n. 135/97.

⁵⁶ Essa modalidade de proteção não existe no direito brasileiro.

⁵⁷ MILGRIN, 1989. p 9.65-9.86.

Como se salienta no início deste capítulo, a política reguladora do Estado está ligada a decisões de política estatal, e, no caso do INPI, as decisões têm seguido a orientação para que se entenda haver transferência, quando: não haja tecnologia disponível no país; importar em aumento da capacidade de produção da receptora; haja responsabilidade da supridora pela tecnologia; haja absorção ou autonomia e o bem transmitido seja de natureza imaterial (não se admitindo a tecnologia implícita do hardware).

Na legislação americana, o *uniform trade secrets act of 1979*⁵⁸, "licenças" inclui tanto a licença de patentes quanto várias formas de contrato de know-how. A par de tais contratos, nota-se que também se entendem como meios de transferência "do fator cognitivo da atividade empresarial": o investimento direto, os acordos de consultoria técnica e até a educação não específica. Nem sempre os autores definem tecnologia⁵⁹ como algo vinculado, de um lado, à produção de bens e serviços para o mercado e, de outro, à sociedade empresária. Tomando tecnologia como expressão geral de cultura, já se definiu tecnologia como sendo um conjunto de instrumentos, ferramentas, elementos, conhecimentos técnicos e habilidades que se utilizam para satisfazer as necessidades da comunidade e para aumentar seu domínio sobre o meio ambiente⁶⁰.

A preocupação aqui não é quanto ao valor antropológico do termo, mas ao "bem" que é transferido pelos contratos de know-how, ou seja,

⁵⁸ Uniform trade secrets act of 1979, § 1(4), 14 ULA 542 (1979). Também disponível em: POOLEY, 1989, p. 51-57.

⁵⁹ Daniel Rocha Correia aborda o conceito de tecnologia, no capítulo II, p. 25-48, de sua obra **Contratos de transferência de tecnologia** (In: CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Movimento editorial da faculdade de direito da UFMG, 2005)

⁶⁰ HERRERA, 1978, p. 25 apud CONTRERAS, Carlos. Transferência de Tecnologia a Países em Desarrollo. ILDIS, 1978.

interessa a tecnologia enquanto objeto de comércio, bem intrínseco a uma unidade de produção, que é repassado a outra unidade de produção em condições comerciais.

A tecnologia, em tais condições, assume características específicas, que não significa somente um fluxo de conhecimento, mas de uma mercadoria.

Segundo Barbosa⁶¹, a tecnologia comportar-se-á como tal. Apesar da maior parte da tecnologia não ser produzida para a troca, pode ser negociada quando uma oportunidade econômica se apresenta. É importante adicionar a esse respeito, a tendência no aumento de produção de tecnologias, caso dos centros de pesquisa independentes, institutos com objetivo de produzir tecnologia.

Porém, o conceito de comércio de tecnologia, aqui empregado, está atrelado à categoria tecnológica, como foi conceituada. O enfoque, dessa maneira, é exclusivamente sobre a chamada tecnologia explícita, sem qualquer menção à tecnologia implícita, nos termos que vem sendo usualmente utilizado. Para alguns, tecnologia implícita é aquela incorporada a outras mercadorias, em geral com ênfase em bens de capital. Esse aspecto pode servir para definir o estado das artes, mas obscurece, em geral, a questão da transferência e, principalmente, do comércio de tecnologia.

Logo, a transferência de tecnologia é um processo de comercialização de um bem que se constitui em fator cognitivo da atividade

61 BARBOSA, A. Figueira. **Propriedade e quase Propriedade no Comércio de Tecnologia**. Rio de Janeiro: CNPq, 1974, p. 20.

empresarial. A regra de competência do art. 211 da Lei n. 9.279/96⁶² está limitada ao contexto restrito de um negócio efetuado entre duas sociedades empresárias, numa economia em que o mercado, interno ou internacional, representa um fator dominante.

Apesar disso, existem aspectos relevantes nessa modalidade contratual, considerando a aquisição de tecnologia no exterior por uma sociedade empresária brasileira estar relacionado à legislação tributária⁶³, devido às normas do imposto de renda e do imposto sobre operações de câmbio, e as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico, no caso presente, o INPI⁶⁴. No presente estudo, abordar-se-á somente o terceiro aspecto, ou seja, a proteção da tecnologia visando à proteção do segredo nesses contratos.

1.5 Classificação dos contratos de transferência de tecnologia

1.5.1 Contratos de Cessão

No contrato de cessão, o cedente obriga-se a transmitir a titularidade da patente (reconhecimento do direito pelo Estado), quando cumpridos certos requisitos, como a propriedade e o império da territorialidade ou posse (know-how), caso não tenha título ou título não outorgado pelo Estado, mas reconhecido pelo direito da propriedade

⁶² A Lei n. 9.279/96, art. 211, indica quais são os objetos do comércio de propriedade industrial e de tecnologia no Direito brasileiro, ou seja, os negócios jurídicos que versam sobre interesses protegidos pelos direitos de propriedade industrial: marcas, patentes de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e contratos de transferência de tecnologia.

⁶³ Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991, Capítulo IV.

industrial, como objeto do contrato, que se transfere mediante o pagamento de uma quantia acordada e que, devido à natureza territorial do objeto e ao caráter ilimitado da transmissão, a cessão de direitos de propriedade industrial apresenta sempre uma eficácia territorial ou não restringida ao Estado que outorga este direito. Isso ocorre mesmo quando se está diante de uma pluralidade de países, pois, segundo Miguel Asensio⁶⁵: “em relação à marca comunitária e previsivelmente num futuro com a patente e o desenho comunitário, o território da Comunidade Européia opera como um único país”.

Nesse caso, a titularidade da propriedade industrial surge em decorrência da outorga estatal, que concede o direito de exclusividade ao detentor da patente. Disso decorre a justificativa de Miguel Asensio, quando vincula territorialidade com a cessão, pois, nessas circunstâncias, a propriedade advém da outorga estatal, que obviamente só tem legitimidade nos limites do seu território.

Quando se trata de know-how, também se pode estar diante de uma cessão, muito similar com que se depara numa cessão de propriedade industrial, transcrita acima; porém, algumas peculiaridades estarão presentes.

O know-how como bem imaterial é suscetível de ser transmitido de forma plena, sempre nas mesmas condições do possuidor. Especificamente, adentrar-se-á mais adiante na natureza jurídica dos contratos de know how. Entretanto, faz-se necessária uma ressalva, nesse momento, quando se refere à cessão de know-how. Entende-se que não se pode afirmar que o

⁶⁴Lei n. 9.279/96, art. 211.

detentor⁶⁶ é titular, pois não se trata de propriedade, mas tão-somente de uma posse de um conhecimento aplicável⁶⁷. Não se aprofundará a discussão da natureza jurídica do know-how e do segredo nesse momento, porém é indispensável registrar que se espousa o pensamento de Fekete quanto ao sentido possessório do segredo, para em seguida refutar alguns aspectos da classificação proposta.

Nesse caso, utiliza-se a expressão “know-how” no sentido estrito, que será sempre a referência no presente trabalho. Isso significa que se transmite pela cessão um conhecimento que, até então, era do conhecimento do detentor. Este, por meio desse instrumento contratual, resolve ceder o conhecimento ao adquirente, que poderá usar e gozar do conhecimento, mediante um pagamento, que poderá ser por valor fixo ou um percentual, dependendo de uma série de fatores.

Concorda-se, no campo teórico, com Miguel Asensio, no que diz respeito à cessão do know-how, quando se refere à cessão de direitos. Nesse caso, está-se diante de uma obrigação principal de não fazer, ou seja, “eu cedo todo meu conhecimento sobre uma tecnologia, e me comprometo a não utilizá-la em concorrência com você”. Não se trata de uma propriedade, em que o titular transfere a outrem o uso e gozo, porque não há outorga estatal.

No Direito espanhol, é utilizada a legislação de compra e venda para se referir aos contratos de know-how de forma indireta, quando se refere aos bens incorpóreos, no artigo 1464, Código Civil espanhol. Por isso,

⁶⁵ MIGUEL ASENSIO, op. cit., p. 69.

⁶⁶ Lei n. 10.406/ 02, que institui o Código Civil brasileiro, art. 1198. Considera-se detentor aquele que se achando em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções.

quando se está diante de contratos de know-how, que envolvem segredo, aplica-se os artigos 1462 e 1464 CC ⁶⁸espanhol, que trata da entrega de coisa em um contrato de compra e venda.

O posicionamento esposado aqui está embasado, como já citado, no pensamento de Ascarelli e de Fekete, quando defendem a natureza possessória do segredo, que é o objeto do contrato de know-how. As dificuldades dessa modalidade contratual passam pela imprecisão terminológica, o que se discutirá adiante.

Quando se trata de cessão de propriedade industrial, poderá haver assistência técnica ou o treinamento dos recursos humanos, por meio de fornecimento do know-how⁶⁹, quando previsto no contrato. Logo, na prática, são reduzidos os contratos puros de cessão, ou seja, que envolva apenas a transferência de tecnologia ou de know-how, pois, devido às exigências técnicas do objeto contratual, leva à possibilidade de obrigações acessórias.

1.5.2 Cessão do know-how

⁶⁷ FEKETE, Elizabeth Kasznar. **O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 169.

⁶⁸ Código Civil Español, Real Decreto del 24 de julio de 1889, artículo 1462 se entenderá entregada la cosa vendida, cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.

Artículo 1464 respecto de los bienes incorporales, regirá lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 1462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, p el uso que haga de su derecho el mismo comprador consintiendo el vendedor. Disponible em: www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm Acesso em: 06 de outubro de 2005.

⁶⁹ Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial.

b) Decreto n. 2.553, de 1998, que regulamenta os artigos 75 e 88 a 93 da Lei n. 9.279/96.

c) Ato normativo n. 135, de 15 de abril de 1997, que normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia.

Em que consiste o contrato de know-how⁷⁰? Entende-se como um instrumento jurídico de natureza convencional que viabiliza a transmissão de conhecimentos, dados, tecnologia ou processos com finalidade industrial, com grau maior ou menor de sigilo⁷¹, podendo ser transferido, a título gratuito ou oneroso, e, para manter a competitividade, a tecnologia não deverá ser divulgada para terceiros, e somente utilizada dentro dos parâmetros acordados.

A terminologia da palavra know-how, de origem inglesa, significa *conhecer algo que não é do saber geral*, sendo que tal conhecimento será utilizado no processo produtivo ou de prestação de serviço, por isso a necessidade de proteção, bem como a classificação de secreto.

Geralmente, os contratos de know-how são firmados entre pessoas de direito privado a título oneroso, enquanto os firmados entre Estados soberanos podem ser firmados a título gratuito para atender determinada política de desenvolvimento econômico, social ou humanitário. Todavia, nada obsta que seja transferida tecnologia a título gratuito pela iniciativa privada ou a título oneroso pelos Estados, dependendo do objeto contratual e dos interesses envolvidos.

⁷⁰ Maria Helena Diniz afirma que “o contrato de know-how é aquele em que uma pessoa, física ou jurídica, se obriga a transmitir ao outro contraente, para que este os aproveite, os conhecimentos que tem de processo especial de fabricação, de formulas secretas, de técnicas ou de práticas originais, durante certo tempo, mediante o pagamento de determinada quantia, chamada royalty, estipulada livremente pelos contraentes” (In: DINIZ, Maria Helena. **Tratado teórico e prático dos contratos**. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 425).

⁷¹ Nesse capítulo, ainda se considerará o segredo em sentido amplo, sem adentrar nos aspectos teóricos que se analisarão nos capítulos seguintes.

O INPI⁷² é o órgão responsável pelo registro e averbação, para proteger a tecnologia adquirida⁷³ pelas sociedades empresárias brasileiras, obtendo, assim, o licenciamento no Brasil.

Percebe-se claramente o interesse estatal em agilizar a transferência de tecnologia, e isso se deve ao fato de se tratar, na maioria das vezes, de conhecimento secreto relativo à produção industrial.

A transferência de tecnologia poderá ser transmitida por um contrato entre pessoa jurídica de direito público – Estado – ou de direito privado, ou pessoa física, sendo uma delas a titular ou possuidora de conhecimento restrito, o know-how, que será transferido.

Alguns autores, como Miguel Asensio e Las Cuevas e Massaguer⁷⁴ fazem referência a uma série de modalidades na cessão de tecnologia, que possuem cláusulas especiais e particulares, caracterizando situações distintas. Tais modalidades podem ser exemplificadas como: o know-how transferido isoladamente ou poderá ser transferido associado à exploração da marca ou da patente; o fornecimento de material essencial na fabricação do produto; a instalação de máquinas e equipamentos necessários na

⁷² O ato normativo INPI n. 135/97, que institui esta classificação procurou reduzir o número de contratos que estaria sob as regras e os procedimentos de averbação do INPI, visando se adequar a nova fase internacional do não intervencionismo nas relações contratuais, apesar de que na prática do órgão isto ainda não vem acontecendo.

O INPI tem reconhecido oito tipos diversos de contratos: Contratos de exploração de patentes, Contratos de uso de Marcas, Contratos de aquisição de conhecimentos tecnológicos, Contratos de Franquia, Contratos de assistência Técnica e Científica, e Franquia.

⁷³ No mesmo sentido as normas da Comunidade Européia, quando se trata de tecnologia de países que pertencem ao bloco, conforme se verifica no regulamento 772/04.

⁷⁴ MASSAGUER, José. **El contrato de licencia de know how**. Barcelona: Bosch, 1989, p. 153.

fabricação do produto, e a assistência técnica e a cooperação nas pesquisas⁷⁵.

Em um primeiro momento, destaca-se a importância da cessão de know-how, comparando com a proteção patentária e fazendo uma análise comparativa entre ambas. O sistema de patentes está baseado na divulgação de invenção com proteção temporária garantida pelo título. Por outro lado, o know-how terá uma proteção de fato que poderá ser mantida, teoricamente, por tempo indeterminado, em poder de seu possuidor, sob seu próprio risco, uma vez que implica um direito de exclusividade de fato e não de direito, como na patente. Sendo assim, o segredo de uma tecnologia é capaz de proporcionar uma real vantagem competitiva, e é protegido mundialmente apenas por mecanismos legais indiretos existentes para a representação aos delitos: concorrência desleal ou enriquecimento ilícito.

Assim, ao possuidor de um segredo industrial, não é conferida qualquer defesa legal em relação a invenções idênticas desenvolvidas por terceiros e de modo independente. A proteção legal obtida está limitada à forma ilícita na obtenção do segredo ou na divulgação do segredo sem autorização do seu titular. Mas não há uma proteção estatal específica, como no caso das patentes.

Entretanto, o possuidor de um segredo não poderá ser privado de sua utilização comercial⁷⁶, em face de oposição ao mesmo de um título de

⁷⁵ OMPI – Organização Mundial de Propriedade Industrial faz referência a outras formas de aquisição de tecnologia, como, por exemplo, à compra de material técnico que traz, em anexo, formulários técnicos incorporando a nova tecnologia. Esta organização foi constituída para coordenar a Convenção de Paris, em 1883, cuja finalidade é estabelecer garantias mínimas sobre a propriedade intelectual.

⁷⁶ Lei 9.279/96, art. 45: À pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

propriedade legal – a patente. A reparação de danos só se efetivará, em favor do possuidor de segredo, caso seja comprovado que a obtenção das informações secretas decorreu do uso de meios impróprios. Porém, o detentor do conhecimento não poderá impedir a exploração posterior pelo possuidor da carta patente, salvo se a aquisição se deu de forma ilícita.

Logo, a opção pelo segredo de fábrica só se torna atrativa, quando a patente de invenção ainda não está plenamente desenvolvida e poderá gerar dúvidas quanto à patente ser a melhor opção de proteção. Também nas invenções patenteáveis que poderão ser facilmente violadas e dificilmente comprovadas ou nas invenções que apresentem tecnologia de dupla finalidade – militar e pacífica – cuja ameaça à paz seja significativamente relevante, compensando medidas de segurança máxima para a manutenção de tal segredo. Evidentemente que ainda persiste a possibilidade de se obter uma patente de segurança nacional, onde os resultados não serão divulgados.

Cabe destacar que se tratará de aspectos jurídicos do segredo no capítulo terceiro desse trabalho, sendo necessário, no momento, apenas uma contextualização metodológica para explicar a modalidade contratual do know-how. Ainda se ressalta que o segredo, ao qual se faz referência, não é absoluto, e sempre que presente deverá ter uma finalidade industrial ou serviços.

Entretanto, não é tão simples como pode aparentar o enquadramento jurídico de know-how. Os doutos no assunto procuram sempre analisar o caso concreto para definir a natureza jurídica dessa modalidade contratual, por isso surgem ambigüidades conceituais sobre

essa terminologia⁷⁷. Da posição doutrinária surgem alguns equívocos, no nosso entender, devido à origem terminológica, como por exemplo, quando Llobregat Hurtado⁷⁸ faz referência ao objeto do contrato de know-how, afirmando que pode consistir em qualquer informação ou conhecimento que possa se incorporar a um bem material. Não se admite isso, pois caso contrário se estaria diante de um conceito extremamente amplo, que incluiria os segredos de comércio, sem aplicação industrial ou em serviços. Diante de uma lógica conceitual ampla, levaria a incluir como know-how contratos de edição de livros técnicos, já que se estaria diante de contratos que se enquadram no conceito de objeto proposto acima.

Antes de adentrar nessa modalidade contratual, faz-se necessário esclarecer quanto ao uso desse termo, que é empregado amplamente no Direito Comparado, entretanto com sentidos muito distintos. Na verdade, o sentido dependerá muito do contexto, onde se emprega o termo know-how.

Diante de uma ausência legal que defina esse instituto, cabe aos doutrinadores, organismos internacionais e outras entidades propor uma definição, como salienta Las Cuevas⁷⁹ ao citar as diversas teorias que identificam o know-how. Merece destaque o pensamento de Gomez Segade,

⁷⁷ LLOBREGAT HURTADO concitua assim: “concepto de know how : Al igual que sucede con el concepto de secreto empresarial, elaborar una definición de know how no está exenta de dificultades, ante la ausencia de una disciplina jurídica sobre la materia. Como es bien sabido, se trata de un término de origen americano que se ha traducido a otros idiomas, por ejemplo en Francia, savoir faire, pero en general los diversos países de la Unión Europea mantienen el término americano, que se ha adoptado por la normativa comunitaria” (In: LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. **Temas de propiedad industrial**. Madrid: La Ley, 2002, p. 357).

⁷⁸ Ibidem, p. 359: “ en relación com el objeto, el know how puede consistir en cualquier información o conocimiento que puede incorporarse a un elemento corporal: plano, diseño, regla técnica, idea publicitaria[...]”.

⁷⁹ LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. **Regimen jurídico de los conocimientos técnicos**. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires: Heliasta, 1984, p. 25.

já que para ele know-how e segredo industrial seriam sinônimos: “dito com outras palavras, know-how e segredo industrial são sinônimos”⁸⁰.

Nesse ponto, não se alinha com o entendimento de Las Cuevas, que discorda de Gomes Segade. Este entende que não há sinônimo entre ambos os institutos. Alinha-se com a definição de Las Cuevas, concluindo que: segredo, valor econômico, finalidade industrial/serviço e diferencial competitivo são elementos desta modalidade contratual chamada know-how, mas não significa que sejam o próprio instituto.

O sentido de segredo, nesse caso, será restrito ao de finalidade industrial ou de serviços, já que o emprego de know-how poderá estar associado ao segredo industrial e deveria ser o único emprego correto para esta modalidade contratual. Entretanto, o que fica evidenciado na doutrina e que acaba por confundir é o emprego de know-how com o sentido de segredo de comércio (trade secret), segredo profissional, e até mesmo segredo, no sentido de preservar a intimidade. Nesse aspecto, está-se diante de institutos distintos do objeto deste trabalho. O maior problema está na confusão que ocorre entre os termos, segredo de comércio e segredo industrial, pois ambos levam o detentor a uma posição de competitividade.

O entendimento da maioria da doutrina é que não pode haver know-how, quando não haja segredo, ou seja, para realizar determinada atividade, o potencial adquirente de tecnologia se depararia com a seguinte situação: adquirir determinada tecnologia por um contrato de know-how ou realizar as atividades sem a tecnologia, e para isso teria de investir tempo e

⁸⁰ GOMEZ SEGADÉ: “dicho con otras palabras, know-how y secreto industrial son sinónimos” (In: GOMEZ SEGADÉ, José Antonio. **El Secreto Industrial (know-how)**: concepto y protección. Madrid: Tecnos, 1974, p. 159).

capital para obter o conhecimento. É claro que, em alguns casos concretos, a tecnologia não está muito distante da realidade do adquirente, o que justificaria o pequeno investimento em pesquisa, ao invés de pagar por ela num contrato de know-how. O que não faz sentido é pagar por uma tecnologia que está disponível e de fácil acesso.

Entretanto, existe a possibilidade de aquisição de determinados conhecimentos, em que a informação está disponível, por exemplo, na internet, e o adquirente não tem conhecimento e celebra um contrato para adquirir esse conhecimento. A fragilidade na aquisição da tecnologia disponível leva a acreditar que realmente não se estaria diante de um segredo industrial relevante. De qualquer forma, se tal situação hipotética ocorresse, teria de considerar o ponto de vista de Las Cuevas, de que contratos de know-how não são sinônimos de segredo industrial.

Pode parecer irreal a possibilidade de encontrar disponível tecnologia restrita; no entanto, cada vez mais as revistas especializadas em tecnologia sinalizam para a tecnologia única, ou seja, cada vez mais há uma aproximação das tecnologias e, assim, acaba gerando uma multiplicidade de aplicações do mesmo conhecimento tecnológico.

Assim sendo, é possível deparar-se com a situação de uma sociedade empresaria divulgar parte de uma tecnologia que considera não essencial, uma outra adota o mesmo procedimento, só que com informações que complementam a anterior. Assim, o terceiro, analisando as informações separadas, encontraria todo o processo tecnológico⁸¹.

⁸¹ A maior dificuldade não está no fato da tecnologia estar disponível, mas no desconhecimento de que está disponível.

Uma outra perspectiva do know-how é encontrada na Inglaterra no sentido de uma habilidade adquirida pelo empregado, pela experiência técnica que absorveu ao longo do tempo no seu ramo de atividade. Esse conceito seria estrito e, dentro de um contexto trabalhista, é justificável, mas não em acordos de transferência de tecnologia, já que a sociedade empresaria não pode negociar o capital humano, que é personalíssimo e faz parte da natureza humana.

Não confundir o exposto acima com o segredo industrial fornecido pela sociedade empresária ao empregado para que este possa desenvolver a sua atividade. Nesse caso, deve constar de forma explícita no contrato de trabalho⁸², como se verificará mais adiante.

Discorda-se aqui do sentido estrito empregado pelos ingleses no caso acima, até porque o termo know-how também é empregado usualmente na Inglaterra e nos Estados Unidos num sentido mais amplo, chegando a se confundir com o segredo de comércio. Entende-se que só há know-how, quando se trata de tecnologia específica e que, para dominá-la, é necessário adquirir o conhecimento procedimental, que está restrito a poucos.

Concluindo quanto à delimitação terminológica do know-how, concorda-se com Las Cuevas, quanto à evolução do comércio de tecnologias, quando afirma: “a evolução que se seguiu no uso da expressão know-how levou a aplicá-la a todo tipo de conhecimento não patenteado”⁸³. Isso ocorre, porque, nessa modalidade contratual, o segredo será uma forma de proteção eficaz e, em determinadas circunstâncias, a um custo menor que a patente.

⁸² PETERS, Lena. Una legge per il franchising. **Diritto del commercio internazionale**, Genova, n. 2, v.18, Giuffrè, aprile-giugno, p. 329, 2004.

Apesar de que o custo para se manter o segredo não será um custo jurídico, mas um custo em segurança.

O possuidor do conhecimento não terá os encargos junto aos órgãos administrativos do Estado, como no caso das patentes, mas em contrapartida terá de proteger seu conhecimento, estabelecendo mecanismos de controle interno, acesso de funcionários a um determinador setor da sociedade empresaria e até equipamentos de segurança, além dos custos com a averbação do contrato junto ao INPI.

1.5.3 Natureza Jurídica do contrato de know-how

O know-how, como objeto do contrato, é o conjunto de conhecimentos técnicos e secretos (restritos), intangível, pela sua natureza imaterial, possui valor econômico dentro de um contexto empresarial.

Nesse sentido Massaguer⁸⁴ diz que o know-how é passível de ser apropriado, apesar de um bem imaterial e, devido à ausência de corpo material, que tem acesso a esse bem imaterial, e à vontade de manter o segredo, acaba por incorporá-lo ao seu patrimônio.

A relação para manter o know-how sob segredo e incorporado ao patrimônio não é meramente fática ou jurídica. No entender de Gomez Segade, estar-se-ia diante de um bem imaterial objeto de um direito perfeito sobre bens imateriais, ou seja, o segredo industrial é um autêntico bem

⁸³ CUEVAS aponta que “[...] la evolución que ha seguido el uso de la expresión know how ha llevado a aplicarla a todo tipo de conocimientos no patentados [...]” (In: CUEVAS, op. cit., p. 36).

⁸⁴ MASSAGUER, op. cit., p. 42.

imaterial, da mesma forma que os demais bens imateriais, pois é uma idéia fruto da mente humana, que se plasma em objetos corpóreos⁸⁵.

No entendimento de Fekete⁸⁶ o conhecimento enquadrado como know-how seria uma espécie de subgrupo dos segredos de negócio, ou seja, ela espousa a mesma tese que Leonardos, segundo o qual:

O know-how é o gênero do qual o segredo de fábrica ou negócio é uma espécie, uma vez que o primeiro pode ser uma técnica ou procedimento protegido por segredo, ou uma técnica ou procedimento dominado por diversas empresas⁸⁷.

Os autores espanhóis seguem a posição doutrinária de Gomez Segade, como Bisbal⁸⁸, que acrescenta alguns aspectos relevantes para a fundamentação da tese. Este menciona os crescentes controles públicos sobre os contratos de know-how, o que se abordará mais adiante, ao tratar da autonomia da vontade e da natureza jurídica do segredo.

Aliás, como já foi abordado anteriormente, o know-how será importante no mundo jurídico, quando estiver diante de segredo de indústria⁸⁹. Como tal, entende-se que a natureza jurídica do know-how está fundada na unidade de um conhecimento técnico e que foi individualizado

⁸⁵ GOMEZ SEGADE, op. cit., p. 82-83.

⁸⁶ FEKETE, op. cit., p. 59-60.

⁸⁷ LEONARDOS, Gabriel F. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 77-78.

⁸⁸ BISBAL e VILADAS: “Hasta el momento llevamos dicho que el know how es un bien económico susceptible de tráfico jurídico; que ese tráfico jurídico no está prefigurado por las leyes sustantivas y, por tanto, deben las partes asegurar una adecuada regulación contractual del mismo. Pero esto no es todo: pese a la autonomía de las partes contratantes, la libertad de pactos tiene cada vez fronteras más rígidas. La cesión de know how está sometida a crecientes controles públicos. Y lo está por una razón sencilla: el know how es, en esencia, tecnología no registrada ”. (In: BISBAL, Joaquim; VILADAS, Charles).

pelo segredo. Assim, passa-se a ter o direito sobre um bem imaterial que, devido aos esforços pela manutenção do segredo em decorrência da vontade da parte, está-se diante de um bem cuja natureza jurídica é imaterial e bem móvel.

Por isso, para classificar um contrato de know-how, segundo sua natureza jurídica, é preciso levar em consideração o objeto e a finalidade do contrato, e definir como o direito recai sobre o segredo de uma sociedade empresária, ou como um poder absoluto, embora incidindo de forma não exclusiva sobre o bem que lhe é objeto final.

Este bem, sobre o qual recai um poder absoluto, mas não exclusivo, constitui-se numa quase-propriedade, segundo Barbosa⁹⁰. Quase, pois há uma forma de excluir terceiros do uso não autorizado do valor econômico, uma forma de controle econômico sobre a disponibilidade do valor; mas não há um mecanismo jurídico que permita excluir todos os concorrentes do acesso e uso desse valor.

Quase propriedade⁹¹, pois se submete aos princípios de limitação da concorrência, e deve ser examinada sob a ótica do poder econômico. Estas limitações, aliás, não são estranhas à propriedade física, no seu estágio moderno, constrangida pelo domínio eminente do Estado, pelas regras do meio-ambiente, pelo direito de pesquisa e exploração de jazidas, por todos os ônus da função social a que se destina.

Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia. Barcelona: Ariel, 1988, p. 193).

⁸⁹ Não se considera segredo comercial ou de outra natureza nesse caso.

⁹⁰ BARBOSA, Figueira. **Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual**. Rio de Janeiro: 1999, p. 306.

⁹¹ MAYA, 2000, p. 312.

1.5.4 Contratos de Licença⁹²

1.5.5 Natureza jurídica da licença

Segundo os doutrinadores franceses, como Roubier⁹³ e Modiano⁹⁴, a natureza jurídica é obrigacional e o criador pode exigir daquele que adquire sua criação, as obrigações decorrentes do contrato de licença. Não se trata de direito real, segundo os autores, mas direito obrigacional pessoal e oponível somente entre as partes, quando não averbado no órgão competente.

A classificação dos contratos de licença da propriedade industrial⁹⁵ difere da cessão, pois neste se transfere o todo, enquanto naquele é possível estar diante de licença de uso, do próprio, ou licença de gozo, que possibilita ao licenciatário ampliar o uso para terceiros. A licença está condicionada a dois critérios: a territorialidade, ou seja, o alcance que se pretende ter com a licença, indicando o território de sua exploração, bem como se haverá ou não a exclusividade na exploração. Um segundo aspecto seria um critério quanto ao objeto, ou seja, quais as faculdades que serão transferidas ao adquirente. Estas podem se limitar à utilização ou podem ser amplas, incluindo a venda, fabricação e comercialização da tecnologia.

⁹² HAWTHORNE entende que os contratos de licença são os principais mecanismos de transferência de tecnologia e uma maneira rápida de obter tecnologia. HAWTHORNE, Edward P. **Le transfert de technologie**. In: Conferência. Istambul: OCDE, 5-9 octobre 1970, p. 47.

⁹³ ROUBIER, Paul. **Licenses et exclusivités et droit de la propriété industrielle, t. II**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1954, p. 264.

⁹⁴ MODIANO, Giovanna. **Lê contrat de licence de brevet**. Genève: Droz, 1979, p. 42.

⁹⁵ Contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado junto ao INPI. Esses contratos deverão indicar o número e o título da patente e/ou pedido de patente, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62, 63 e 121 da Lei n. 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial. (www.inpi.org.br).

A licença poderá ser de uso diante de uma transferência de tecnologia para o uso única e exclusivamente do adquirente da tecnologia, que distingue da licença de gozo, para que terceiro explore a tecnologia adquirida.

O Direito espanhol trata de forma objetiva as diversas formas de licença. No artigo 75.1 da LP – Lei de Patentes⁹⁶ espanholas - pode-se constatar uma adequação da classificação proposta, quando atribui uma licença exclusiva, ou seja, apenas um determinado sujeito poderá obter a licença; ou não exclusiva, quando não há restrição neste sentido.

O dispositivo do artigo 76.1 LP, numa clara orientação legislativa, estabelece os limites até onde se poderão disponibilizar os dados e informações à disposição do adquirente⁹⁷. Nesse caso, refere-se aos dados que, apesar de não serem o objeto do contrato, são importantes para a fiel execução do contrato, de forma que o adquirente possa utilizar a tecnologia. Entretanto, essa linha é tênue, pois o licenciante tem interesses de resguardar informações, dados e conhecimentos que são sensíveis para o domínio da tecnologia em questão.

Atente-se para o fato de que essa tecnologia é objeto de uma licença e não de uma cessão e, por isso, há uma preocupação maior para resguardar

⁹⁶ Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 28 de julho “**Artículo 75. 1.** Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas”.

⁹⁷ Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 28 de julho “**Artículo 76. 1.** Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. **2.** El adquirente o licenciario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación”.

a tecnologia licenciada, devido à natureza temporária, estabelecendo-se limites para a licença.

1.5.6 Contrato de licença de patente

Este instrumento consiste na exploração de uso de conhecimento tecnológico, que poderá ser em caráter exclusivo ou não, assim como será objeto de cláusula contratual a possibilidade de cessão em definitivo da tecnologia. Nele, a tecnologia está protegida pela patente, ou seja, sob o direito de exclusividade garantido pelo órgão governamental⁹⁸, por meio da legislação sobre propriedade industrial, além das Convenções Internacionais.

O contrato também estabelecerá os critérios de remuneração pela licença para a exploração da patente, mas não será objeto de análise do INPI⁹⁹. Porém, o registro junto a este órgão servirá para aferir a data da transferência da tecnologia, devido ao registro, e qualifica o INPI a arbitrar uma remuneração, caso seja acordado entre as partes.

A remuneração poderá ser estabelecida em um valor fixo, que poderá ser pago à vista ou em parcelas previamente acordadas. Também se pode ter uma remuneração paga ao fornecedor da tecnologia, conhecida

⁹⁸ No Brasil para que uma contratação tecnológica surta determinados efeitos econômicos, o contrato deve ser avaliado e averbado pelo INPI. Por disposição legal devem ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que impliquem transferência de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior. (www.inpi.org.br)

⁹⁹ As formas e os prazos de pagamento são de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares, excetuando-se os contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica, cujo valor é usualmente calculado a partir dos salários dos técnicos contratados. No caso de empresa com vínculo majoritário de capital, além dos níveis de mercado devem ser respeitados os limites estabelecidos na Lei nº 4131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. (www.inpi.org.br)

como royalties¹⁰⁰, que são os valores variáveis devidos, desde a data de celebração do instrumento contratual.

As condições de pagamento serão utilizadas dentro da prática contratual, de modo a atender ao interesse das partes e, principalmente, do fornecedor de tecnologia, já que as inseguranças de perda econômica podem representar um maior ou menor risco, dependendo de quem adquire a tecnologia.

1.5.7 Contratos de licença de know-how

A estrutura negocial, bem como a estrutura básica dessa modalidade contratual, coincide com os de licença de propriedade industrial. As peculiaridades surgem, pois o objeto dos contratos de know-how não se trata de um direito de exclusividade outorgado pelo Estado, chamado por alguns autores de monopólio. Nesse sentido, Carvalho¹⁰¹ esclarece que se está diante de um direito de exploração exclusiva, que o poder público concede mediante sua estrutura administrativa. No caso do Brasil, a competência é do INPI, mediante a solicitação e do depósito da patente. Com a carta patente, o titular possui a exclusividade, mas não o monopólio, pois nada impede que conceda a licença para terceiros explorarem. Em contextos excepcionais, o próprio poder público poderá conceder uma licença compulsória.

Os contratos estão se ajustando a uma necessidade econômica similar, sejam contratos de licença de patente sejam de licença de know-

¹⁰⁰XAVIER faz uma distinção entre *Royalties intelectuais e royalties industriais* (In: XAVIER, Alberto. **Direito tributário internacional do Brasil**. 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 619).

how. Entretanto, não se pode esperar um tratamento jurídico unitário, pois trata-se de um objeto de natureza jurídica distinta.

Conclui-se pela impossibilidade de um tratamento jurídico unitário, por dois fatores: primeiro porque a licença de uma propriedade industrial está fundamentada no princípio da territorialidade, diante da outorga estatal; enquanto na licença de know-how inexistente o título de propriedade, mas tão-somente a obrigação de não fazer, no caso de não revelar determinado conhecimento tecnológico, que como lembra Miguel Asensio¹⁰², carece de uma inerente limitação territorial.

Dessa maneira, a limitação territorial não é inerente aos contratos de know-how, pois não se trata de uma obrigação decorrente de um título de natureza de propriedade imaterial, em decorrência da patente, mas de uma obrigação que decorre do *pacta sunt servanda* relativo às obrigações de natureza contratual.

Entretanto, não significa que os contratos de licença de know-how estão desprovidos de limitação territorial. Em determinadas circunstância, as limitações estão se ampliando cada dia mais, pois se aplicam limitações às licenças de know-how, devido a fatores de ordem pública¹⁰³.

Os contratos de know-how podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros, e cláusulas de não exploração. Quando disposta à não comunicação durante o prazo prescrito, as informações serão indisponíveis - o receptor do know-how poderá dele usar, extrair seus frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá

¹⁰¹ CARVALHO, 1994b, p. 57.

¹⁰² MIGUEL ASENSIO, op. cit., p. 78.

¹⁰³ Tecnologia de dupla finalidade, saúde pública, meio ambiente, dentre outras questões de interesse público.

transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos. De outro lado, podem tais contratos prever que, após certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial: os dados e plantas.

Assim, tem-se uma “locação” de know-how, uma licença (como é denominada), por oposição à cessão, ajuste em que inexiste a cláusula de não exploração, pois, quando se utiliza da cessão, está implícito o caráter permanente da transferência. Está claro que, não sendo o know-how objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico, constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência.

O mesmo se dirá do pacto de não comunicação, embora seja razoável exigir do receptor que tome especiais cuidados para não lesar o próprio patrimônio do fornecedor, divulgando o segredo, transmitindo-o. Fato inteiramente diverso é restringir a comunicação que perfaz sob condições de sigilo - a uma terceira sociedade empresária, a uma instituição de pesquisa, de maneira a não aviltar o valor econômico do segredo.

No Brasil, a prática do INPI tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida à cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade. Assim dizem os comentários à Lei n. 9.279/96 de Dannemann:

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº. 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de

fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad eternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.¹⁰⁴

O contrato de know-how pode ser de licença assim como de cessão definitiva gravada com incomunicabilidade, e até mesmo de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis. A razão pela qual não há interesse pela licença de know-how surge, pois após ser transferido o conhecimento, o mesmo é adquirido, pois a licença é temporária, e por isso a cessão é mais interessante economicamente para o possuidor da tecnologia.

Aliás, esta tese irá buscar nos direitos fundamentais a fundamentação para tais práticas da Administração, pois entendemos que cabe ao Estado resguardar determinados interesses¹⁰⁵, que se justificam dentro de um contexto estatal, independente do que convencionam as partes, que buscam interesses de natureza privada.

Daí a importância do Direito Internacional Privado quanto à lei aplicável e a aplicação do princípio da territorialidade.

1.5.8 Contratos mistos de cessão e licença

¹⁰⁴ DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, 2001. p. 441-443.

¹⁰⁵ A Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5, inciso XXIX: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o **interesse social** e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Todas as vezes que se está diante de contratos que envolvam licença e cessão ou quando se combina a cessão da patente com a licença de know-how têm-se contratos mistos.

A importância analítica de se saber se se trata de um único contrato misto ou de vários contratos conexos é fundamental para a futura aplicação da lei aos contratos, presumindo que se trata de contratos internacionais. Na verdade, só se poderá precisar com segurança diante do contexto apresentado, se constituem uma ou outra modalidade, que basicamente depende da vontade das partes para determinar em que circunstâncias celebrarão o contrato ou os contratos¹⁰⁶.

Por isso, cabe afirmar que é indispensável delimitar o que se aplica ao know-how e o que se aplica à patente.

Os contratos de know-how apresentam natureza jurídica sob uma dicotomia, pois a tecnologia pode ser utilizada como bem imaterial, ou pode servir para uma assistência técnica. No primeiro caso, a natureza jurídica de cessão é de bem móvel, pois o objeto contratual trata de direitos sobre fórmulas e procedimentos secretos, que são bens móveis¹⁰⁷. No segundo, a natureza é de um contrato de empreitada, pois será fornecida uma assistência técnica, cujas informações já são do conhecimento dos contratantes, que não têm, entretanto, condições de executar a atividade desejada.

¹⁰⁶ Como exemplo, pode-se transferir uma tecnologia através de um contrato de cessão e, no mesmo contrato, dar uma licença para uso da marca. A remuneração da tecnologia terá um alcance e a da marca outro.

¹⁰⁷ A característica do know-how apresentando ou não um caráter de invenção é que constitui um direito de propriedade industrial, cujo titular se esforça por guardar a exclusividade, de maneira que um terceiro não licenciado não possa disso se beneficiar (Câmara de Comércio Internacional de Paris, documento 450/198, de 9 de janeiro de 1961)

Tem se tornado freqüentes os contratos de natureza mista¹⁰⁸. Isso se deve a distância tecnológica entre os contratantes. Quando uma tecnologia é desenvolvida, presumindo que possa ser patenteada¹⁰⁹, o empresário da tecnologia¹¹⁰ desenvolve uma nova tecnologia, cujo objetivo é o lucro. Há duas opções, em se tratando de tecnologia patenteável: ou solicitará a patente da tecnologia junto ao órgão da administração responsável ou poderá manter sob segredo a sua invenção, por meio de uma cláusula de confidencialidade¹¹¹. As duas possibilidades envolvem riscos e vantagens, que serão abordados no próximo capítulo, quando se tratar do segredo. No entanto, com a distância tecnológica aumentando entre os grandes centros de desenvolvimento de tecnologia, as decisões tem sido mais simples e seguem a seguinte lógica.

1.5.9 Contratos de licença recíproca

Esta modalidade contratual consiste na cooperação entre sociedades empresarias concorrentes que, diante de determinadas

¹⁰⁸ MARTÍN ARESTI, Pilar. **La licencia contractual de patente**. Pamplona: Arazandi, 1997, p. 280.

¹⁰⁹ Lei 9.279/96, artigos 8, 9 e 10; determinam as exigências e possibilidades para a patente de invenção, que são a novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, além de vedações legal para se patentear.

¹¹⁰ Alguns centros de pesquisa privados são verdadeiras sociedades empresarias de bens imateriais, pois o produto final é a tecnologia em si que será comercializada com a indústria.

¹¹¹ **DA CONFIDENCIALIDADE**

A empresa “A” adotará as medidas necessárias para proteger e impedir que não ocorra a divulgação indevida do KNOW-HOW a terceiros, preservando a confidencialidade das informações técnicas transferidas pela A, exceto para as autoridades governamentais, se assim requerido, e, neste caso, deverá informar prontamente à “A”.

4.2 Serão excluídas das obrigações de confidencialidade quaisquer informações que:

(a) já eram do conhecimento da empresa “B” previamente à sua divulgação por “A”;
(b) eram conhecidas pelo público em geral previamente à sua divulgação para a “B”, ou poderiam se tornar publicamente conhecidas sem qualquer quebra de confidencialidade ou falha por “B”; ou

circunstâncias comerciais, buscam a cooperação para delimitar o mercado de exploração dos seus produtos, eliminando com a troca de tecnologia os concorrentes que não têm acesso à tecnologia e ampliando o mercado somente entre os grandes.

Nesse sentido, o Regulamento comunitário europeu n. 240/1996¹¹², no seu artigo 5.1.3, considerava em alguns casos como uma violação a concorrência desleal. Esse regulamento foi revogado pelo Regulamento n. 772/2004¹¹³. Percebe-se que nesse novo instrumento jurídico se busca, pelos princípios da eficiência econômica e do fomento à pesquisa, os instrumentos contratuais de transferência recíproca. Em contrapartida, também estabelece como princípio a proteção efetiva da concorrência desleal e da segurança jurídica, de tal forma que, se caracterizar concorrência desleal, o contrato será nulo, não havendo nenhuma ingerência prévia nos contratos, tornando o sistema mais célere.

Conforme referência anterior, muitos contratos realizam transferência de tecnologia, de forma secundária, pois o objeto contratual é mais amplo e, na medida em que a negociação exige, a parte inclui a transferência de tecnologia como objeto acessório, parte do objeto principal. Esse é o caso dos contratos de franquia, de engenharia e projetos industriais, consórcios de patentes, distribuição e desenvolvimento tecnológico; os contratos de licença para uso da marca; cooperação em programas de pesquisa e tecnologia, e show-how, de assistência técnica,

(c) que tenham sido disponíveis à “B” por qualquer terceira parte não sujeitas às obrigações de confidencialidade perante a “A”.

¹¹² Regulamento (CE) n. 240/96, publicado no Diário Oficial de las Comunidades Europeas. L 31, p.2-13, de 9 de febrero de 1996.

conhecido assim no âmbito do Direito Internacional, mas como modalidade de know-how para o Direito interno.

Como se pode constatar, há uma preocupação muito grande com a manutenção do segredo da tecnologia, e o melhor modo de garantir esse segredo é mantê-lo na mesma sociedade empresária.

Em vista disso, a participação das joint-ventures¹¹⁴ é importante, pois facilita a formação de uma espécie de sociedade de colaboração ocasional, sem as formalidades da sociedade tradicional¹¹⁵, mas podem envolver a formação de uma nova sociedade empresarial.

Assim, o objeto dessas sociedades consiste no aproveitamento dos recursos naturais, industriais e de utilização de know-how, de modo a facilitar o intercâmbio comercial e reduzir os custos, já que na joint-venture há uma gestão conjunta, por prazo determinado e de origem contratual¹¹⁶.

Por fim, cabe esclarecer que o prazo de licença não poderá exceder o período de proteção dos direitos de propriedade industrial, que são de vinte anos para a patente de invenção e de quinze anos para a patente de modelo de utilidade.

Importa ressaltar as dificuldades encontradas no que tange à questão, quando se trata de Mercosul¹¹⁷, cujos prazos são diferenciados. Por exemplo, os prazos fixados pelo Paraguai e Uruguai são de quinze anos, enquanto no Brasil e na Argentina o prazo é de vinte anos.

¹¹³ Regulamento (CE) n. 772/04, publicado no Diário Oficial de las Comunidades Europeas. L 123, p.11-17, de 27 de abril de 2004.

¹¹⁴ Para um estudo mais detalhado, sugerimos: BAPTISTA, Luiz Olavo. Joint Ventures. **Anais do seminário sobre aspectos jurídicos-legais das negociações em comércio exterior**, Brasília, DF, 09.12.1981, painel 4.

¹¹⁵ UNIDO. 1989. Sales n. E89.III.E4.

¹¹⁶ CORREA, 2001. p. 270. A joint-venture como opção para atingir os países socialistas, já que a empresa nacional integra o conjunto.

¹¹⁷ COSTA, 1994, p. 100.

O tratamento quanto à exploração da patente também é diverso quanto à caducidade da patente pela não exploração. O Brasil exige o uso em um prazo de dois anos, enquanto no Paraguai não há previsão legal.

Outrossim, não se pode omitir o fato de que não há interesse do fornecedor de tecnologia em que aquele que recebe sua tecnologia transfira para outro os conhecimentos licenciados, pois poderia levar a novos concorrentes. Logo, é comum existirem cláusulas limitando o sublicenciamento à revelia do licenciador.

1.5.10 Contratos Gerais que envolvem know-how ou tecnologia

1.5.10.1 Contratos de engenharia

Modalidade bastante difundida no mundo globalizado, consiste no produto - imaterial - da aplicação de uma tecnologia. Um empresário precisa construir uma nova instalação industrial e contrata uma firma de engenharia, que projetará a instalação, usando técnicas secretas ou públicas de que dispõe, aproveitando-se da experiência que adquiriu.

O projeto não é o edifício, mas também não é uma tecnologia a ser incorporada pelo empresário que encomendou o serviço, pois consiste basicamente num conhecimento que não está diretamente vinculado ao objeto da sociedade empresaria nem é a instalação tangível, mas corresponde a todo o processo que soma a experiência e o uso do material adequado à obra.

Não é raro nesses contratos encontrar um estudo de mercado, produtividade e projeto industrial, dentre outras necessidades para o desenvolvimento de determinada atividade.

Como usualmente é um contrato de grande envergadura, envolvendo um longo tempo de execução e uma diversidade de áreas técnicas, geralmente inclui-se uma cláusula de assistência técnica. Entretanto, o fato de constar uma cláusula dessa natureza não justifica que se chame esse contrato de engenharia de um simples contrato de assistência técnica, havendo distinções, como se tratará adiante.

O relevante para o trabalho é que, nesta modalidade contratual (*comercial engineering*), algumas vezes será necessária a transferência de tecnologia, seja pela licença de um direito de uma patente, seja pela licença de know-how. Importante ressaltar que nem sempre se faz necessária a transferência de tecnologia, já que o contrato de engenharia também pode ser uma consultoria de engenharia (*consulting engineering*), em que não há a transferência de tecnologia, mas somente a execução.

Como se pode perceber, a licença da propriedade industrial ou mesmo do know-how eram apenas uma parte acessória do contrato principal de engenharia, que visa ao projeto de instalação de uma fábrica.

1.5.10.2 Licença para uso de marca¹¹⁸

A marca constitui um verdadeiro bem, pois transfere credibilidade e confiança em um determinado produto ou serviço. Desse modo, os contratos de transferência de marca são registrados no Brasil para garantir o direito de propriedade industrial.

Tal contrato também está regulamentado pela Lei n. 9.279/96 e pelas resoluções do INPI. O nexo entre a proteção da tecnologia e da marca

¹¹⁸ Contratos que objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedidos de registros depositados junto ao INPI. Esses contratos deverão indicar o número e a marca

não está apenas na proteção de um logotipo que é fruto de uma idéia, mas também no fato de que essa marca traz em si, intrinsecamente um conceito de qualidade. Para manter o padrão de qualidade esperado pelos consumidores, o fornecedor da marca também deverá fornecer o know-how e a assistência técnica para a licenciada.

Para os efeitos legais, consideram-se marca de produto: 1) aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim; 2) marca de certificação, que atesta e qualifica tecnicamente o produto quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada, entre outras, e 3) marca coletiva, para identificar produtos ou serviços originários de membros de uma determinada sociedade.

A legislação brasileira enumera uma série de impedimentos para o registro de marcas, no artigo 124 da Lei n. 9.279/96, com a finalidade de evitar a utilização do registro de forma indevida e, assim, gerar um enriquecimento ilícito. Além disso, a marca que está sendo objeto de licença deverá estar dentro do ramo de atividade do licenciador.

Por último, estão proibidas quaisquer cláusulas contratuais que estabeleçam limites à comercialização do produto ou serviço vinculado à marca, bem como restrições que venham a causar danos ao licenciado.

A importância nesses contratos está no fato de que a sua essência está na proteção de um serviço ou produto que tem valor econômico.

1.5.10.3 Contrato de cooperação técnica

Este contrato não se limita ao fornecimento de know-how, mas permite a transferência de técnicas, projetos gráficos e especificações da engenharia do produto para a produção de bens de capital. São conhecidos como contratos de cooperação técnico-industrial. A terminologia será empregada quando obtida pelo setor privado para atender sua demanda de produção, enquanto a cooperação tecnológica atende a um processo de desenvolvimento do Estado, que passaria a ter condições de gerar riquezas e erradicar a pobreza.

A economia mundial cresce a cada dia e toma proporções assustadoras, inviabilizando uma divisão entre o interesse público e o desenvolvimento do Estado, e o interesse privado e a melhora na produção industrial. A cada dia, o volume de recursos gerados pela iniciativa privada influencia mais no desenvolvimento da economia estatal. Assim, conclui-se que há um interesse público em firmar contratos de cooperação técnico-industrial, mesmo que no âmbito privado.

Esse instrumento segue todas as regras e limites gerais estabelecidos aos contratos internacionais de transferência de tecnologia e vigorará por um período médio de cinco a sete anos, sempre respeitando a capacidade do contratante de absorver a tecnologia fornecida.

Cabe ressaltar, contudo, que essa espécie de contrato não deverá mencionar qualquer tipo de cessão ou licença de tecnologia, mas tão-somente estabelecer uma cooperação para viabilizar uma tecnologia que fora fornecida anteriormente ou adquirida em outra oportunidade que, devido a diversos fatores técnicos, não pôde ser implementada adequadamente.

Também pode representar a necessidade de um trabalho em cooperação para viabilizar um objetivo comum.

A remuneração deve ser apurada sobre o valor líquido do faturamento ou seguir outros critérios, como, por exemplo, um valor fixo mensal ou mesmo um valor fixo por produto.

1.5.10.7 Contrato de fornecimento de tecnologia

Este contrato permite a transferência do know-how, bem como o fornecimento de dados técnicos do processo ou do produto, informações que possibilitem a fabricação do produto, tais como desenhos, instruções e gráficos entre outros.

Nele, não há referência à licença de patente, pois trata-se de uma cessão de direitos transferidos ao adquirente da tecnologia.

As cláusulas, limitações e direitos seguem os mesmos princípios, qual seja, a confidencialidade¹¹⁹, a remuneração e o controle, que foram apresentados nos modelos anteriores. Deve-se apenas ressaltar o fato de que, como se trata de uma cessão de tecnologia, ou seja, a transferência

¹¹⁹ **CLÁUSULA SEXTA - DA PROTEÇÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS**

6.1 Os resultados das pesquisas realizadas a partir dos materiais fornecidos por F em razão da execução do previsto pelo presente MEMORANDO serão de co-propriedade de Z e de F, cabendo, exclusivamente, à Z o julgamento sobre a pertinência de se buscar a proteção através dos institutos da propriedade intelectual, tanto no Brasil como no exterior.

6.2 Caberá à F 10% sobre as receitas, ex-impostos de industrialização e comercialização, auferidas por Z em razão da comercialização dos resultados das pesquisas de co-propriedade das PARTES.

definitiva do conhecimento, esta deverá ser ampla no sentido de possibilitar a utilização do conhecimento, fornecendo todo o necessário para a produção do produto.

Por outro lado, tal contrato não pode conter cláusulas restritivas ao fornecimento de tecnologia ou às atividades do adquirente referidas na Lei n. 9.279/96, tais como as que limitam a produção, venda, preço, comercialização, contratação de pessoal e publicidade, entre outras.

1.5.10.5 Contrato de show-how¹²⁰

O contrato de *show-how*¹²¹ representa a prestação de serviço de assistência técnica e científica para a obtenção de estudos, projetos ou mesmo a execução ou prestação do serviço técnico a ser executado. Como se pode perceber, há uma variedade muito grande, mesmo diante de uma especialidade contratual. O sentido desse contrato traduz-se por possibilitar a uma das partes acesso a estudos de viabilidade técnica, gerencial e econômica, por meio de projetos e planejamentos.

Uma forma de compreender a aplicação dessa forma contratual é a do físico que trabalha numa usina nuclear desenvolvendo um projeto de

¹²⁰ DELEUZE, Jean-Marie. **Le contrat international de licence de know-how**. (savoir-faire). Paris: Masson, 1988, p. 72.

¹²¹ A nomenclatura dos contratos varia imensa e contraditoriamente nas legislações, tanto do INPI, como na legislação tributária.

engenharia, ou seja, um serviço técnico. No entanto, quando o mesmo físico entra numa sala de aula e forma outros estudantes de física em uma pós-graduação, os conhecimentos que está transferindo são de know-how, já que os seus alunos utilizarão o conhecimento na produção e prestação de serviços técnicos. Um outro exemplo citado por Bizec¹²² é a diferença entre ler um manual de instruções de condução de veículo e conduzir o veículo efetivamente, recebendo instruções para fazer de forma mais adequada.

Essa modalidade difere dos contratos de engenharia, pois não há aqui um projeto de desenvolvimento de uma fábrica, mas serviços protegidos pelos direitos de propriedade industrial, da tecnologia e dos produtos desta. Existe um sem número de serviços pessoais, de auditorias, de reparos, de supervisões, de outros gêneros de aplicação de tecnologia ou das técnicas. Tais serviços também são objetos de contrato, e estão submetidos às regras do mercado de tecnologia.

A divisão proposta acima não exclui outras classificações citadas na lei de propriedade industrial brasileira, nem esclarece a divergência de classificações de outros órgãos como o Banco Central do Brasil, mas situa o leitor numa base doutrinária introdutória para o estudo dos contratos de know-how e da presença do segredo industrial.

Considere-se que existem outros contratos que também envolvem tecnologia, mas que não são considerados como contratos de transferência de tecnologia pela doutrina nacional e estrangeira, e pela prática da propriedade industrial. Os exemplos são os contratos de pesquisa, nos quais alguém encomenda a pesquisa para o desenvolvimento de uma nova solução

¹²² BIZEC, René-François. **Les transferts de technologie**. Paris : Presses universitaires de France, 1981, p. 8.

técnica, ainda não existente ou disponível, e os contratos de cooperação de várias formas, com natureza associativa e não sinalagmática, como, os de pesquisa e repartição de novas soluções tecnológicas.

Nem sempre será fácil a distinção entre ambos e ao perceber que os próprios órgãos governamentais fazem confusão quanto aos termos e classificação dos contratos de transferência de tecnologia.

A legislação do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica - usa nomenclatura e categorização diversa, segundo Barbosa, que cita a classificação da legislação tributária, para os contratos de tecnologia: “Exploração ou cessão de patentes, uso ou cessão de marcas, transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes), transferência de tecnologia (projetos ou serviços técnicos especializados) ¹²³”.

Nota-se que a legislação tributária faz distinção entre transferência de tecnologia, como assistência técnica, e serviços técnicos especializados; já que assistência técnica, na legislação tributária, se ajusta à figura do contrato de know-how.

Outro aspecto que gera confusão terminológica é o contrato de assistência técnica no INPI, que para a legislação tributária será o contrato de projetos ou serviços técnicos especializados.

Os critérios de remuneração e limitação da prestação do serviço poderão ser monitorados pelo INPI¹²⁴, de modo a estabelecer um cronograma da absorção da tecnologia em forma de prestação de serviço.

¹²³ BARBOSA, Denis, op. cit., p. 98.

¹²⁴ Contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. Nestes contratos será exigida a explicitação do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto para a realização do serviço

Também se deve ressaltar a distinção que há entre know-how e assistência técnica. Enquanto no primeiro caso há segredo e a transmissão de um bem imaterial, no segundo, há a uma modalidade de prestação de serviço, que como bem alerta Miguel Asensio, em algumas circunstâncias pode apresentar-se como um complemento dos contratos de know-how¹²⁵.

A dificuldade é tamanha que Correa¹²⁶ menciona que, devido a essa ambigüidade, o ideal é, na prática, não utilizar a expressão know-how, para evitar a dubiedade, e simplesmente descrever o objeto tecnológico que se pretende transferir.

A posição só reforça o entendimento de que o termo know-how deva ser utilizado nos contratos técnicos que envolvam tecnologia industrial sob segredo, assim Gómez Segade¹²⁷, afirma que o conceito de know-how deve ser formulado *stricto sensu*, e a inclusão de conhecimentos comerciais, que são vulneráveis aos acontecimentos econômicos e sociais, poderia gerar uma maior instabilidade, já que conhecimento técnico, teria uma validade universal, devido a sua concepção tecnológica.

1.5.10.6 Contratos de franquia¹²⁸

A franquia é uma modalidade contratual híbrida, bilateral e complexa, que envolve além da licença do uso de marca, transferência de

ou a evidenciação de que o mesmo já fora realizado e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado. (www.inpi.org.br), acesso dia 19 de janeiro de 2005.

¹²⁵ MIGUEL ASENSIO, op. cit., p. 49-50

¹²⁶ CORREA, Carlos M. Legal nature and contractual conditions in know-how transactions. **Georgia Journal of International and Comparative Law**, Georgia, t. 11, 1981, p.464-465.

¹²⁷ GOMEZ SEGADE, op. cit., p. 147

¹²⁸ Contratos que se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Acesso à página (www.inpi.org.br), em 12 de março de 2004.

know-how, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo.

Não se quer aqui estender na conceituação de franquia, que já fora definida por autores como Fran Martins¹²⁹. O objetivo está no fato de que, ao utilizar o nome de um franqueador, o franqueado deve estar capacitado para desenvolver a atividade – caso esteja diante de uma franquia de prestação de serviços – no mesmo nível técnico, ou fornecer um produto de qualidade técnica, dentro dos padrões do franqueador. Para isso ocorrer, deve-se ter o fornecimento do know-how do franqueador ao franqueado, ou seja, transferência de tecnologia. Como exemplo, vê-se a rede de *fast food* Mac Donald's, que é uma franquia mundialmente conhecida pela padronização, ou seja, quem consome produtos aqui no Brasil ou na Alemanha está comendo praticamente o mesmo produto, devido ao controle de qualidade, que só é possível se todos os franqueados detiverem a mesma tecnologia.

O contrato de franquia é rico em detalhes e exige um trabalho específico sobre o tema. Contudo, cabe aqui ressaltar a importância da franquia na transferência de tecnologia, pois o franqueado adquire informações técnicas do franqueador, por meio de um contrato, sendo estabelecido que deve seguir os mesmos critérios apresentados

¹²⁹ MARTINS afirma que “baseados nos elementos que nos fornecem os métodos de comercialização pela franquia, podemos conceituar esta como o contrato que liga uma pessoa a uma empresa, para que esta, mediante condições especiais, conceda à primeira o direito de comercializar marcas ou produtos de sua propriedade sem que, contudo, a essas e sejam ligadas por vínculo de subordinação. O franqueado, além dos produtos que vai comercializar, receberá do franqueador permanente assistência técnica e comercial, inclusive no que se refere à publicidade dos produtos”. (In: MARTINS, Fran. **Contratos e obrigações comerciais**. 10. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1990, p. 578).

anteriormente, para remuneração, registro e principalmente para a proteção do conhecimento.

Entretanto, observando os franquizados do Mac Donald's , constata-se que a padronização tem limites, que são impostos pelo próprio mercado. A fachada das instalações desse restaurante de *fast food* variava muito de país para país, dependendo do local. Por exemplo, quando situado nos centros históricos e de grande circulação de pessoas, como em Luxemburgo, mantinham uma fachada dentro dos padrões históricos.

Logo, apesar do discurso teórico de que se está diante da mesma sociedade empresaria e diante do mesmo produto e apesar do know-how transferido, sempre haverá peculiaridades locais, seja na fachada, seja no próprio produto, que variará devido à matéria prima utilizada¹³⁰.

1.5.10.7 Contratos de informática com tecnologia agregada

Nesse caso, chama-se a atenção para o tratamento dispensado sobre a proteção ao software em lei específica - Lei n. 9.609/98 - que regulamenta a proteção dos programas de computador.

A informática tem propiciado uma revolução no conhecimento, gerando uma outra revolução nas demais ciências, pois permite uma renovação no modo de pensar, devido aos novos horizontes que se formam.

Provavelmente, ter-se-á, no campo prático, alguns detalhes técnicos e específicos que são exclusivos da tecnologia da informática, por isso a justificativa de uma lei específica. Tal fato só ressalta as informações

¹³⁰ Produtos de uma mesma marca também sofrem essa variação. Um exemplo clássico é a cerveja que, dependendo de onde é produzida, tem seu paladar alterado devido à água do local, no entanto tem a mesma marca.

anteriores, ou seja, que os contratos internacionais não são passíveis de uma padronização, mas tão-somente de um estudo metodológico para adaptação aos diversos casos reais.

Porém, quando se pensa em know-how no contexto da informática, podem-se desdobrar alguns parâmetros de conhecimento suscetível de proteção, citados por Lamberterie¹³¹, tais como: os componentes materiais que fazem parte do computador como um todo; os componentes intermediários que agregam tecnologia à parte material, que são os chips, e os componentes imateriais, que são os programas de informática e os arquivos, como banco de dados.

Outrossim, ao concluir esse capítulo, deve-se ressaltar que outros instrumentos jurídicos poderão viabilizar a transferência de tecnologia e poderão surgir de modo a viabilizar o comércio ou a cooperação de tecnologia. No entanto, o fator mais relevante é entender o mecanismo lógico do processo comercial internacional e adaptá-lo às novas realidades tecnológicas.

Em seguida, no capítulo III, serão analisadas as cláusulas nos contratos de transferência de tecnologia, em especial a cláusula de confidencialidade e o objeto contratual.

Destacam-se os aspectos jurídicos retratados nas cláusulas essenciais da modalidade do contrato de know-how que visam à manutenção do segredo, bem como as normas reguladoras aplicadas no Brasil visando à proteção patrimonial e o combate à concorrência desleal entre as empresas

¹³¹ LAMBERTERIE, Isabelle de; HUET, Jérôme. **Les conséquences juridiques de l'informatisation**. Paris, LGDJ, 1987, p. 119-129.

detentoras de tecnologia, e as políticas para alcançar o desenvolvimento econômico e social do país.

Além disso, há as normas internacionais que buscam uma uniformização das cláusulas, e uma tentativa de padronizar os contratos.

Por fim, verifica-se uma realidade complexa, sob a perspectiva técnica-jurídica, mas também de fundo político e econômico, que dificulta na exploração do tema.

CAPÍTULO II. O SEGREDO INDUSTRIAL E OS CONTRATOS DE KNOW-HOW

2.1. Introdução

No capítulo precedente, foram estudados os contratos de transferência de tecnologia e alguns aspectos conceituais prévios dos contratos de know-how, necessários para uma melhor compreensão desse trabalho. Neste, apresenta-se uma abordagem pormenorizada do know-how.

O termo Know-how, de origem americana, surge dentro da doutrina da propriedade industrial, pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1916¹³². Posteriormente, em 1933, surge no conceituado dicionário jurídico conhecido como “Black’s law dictionary”, mas foi somente depois de três décadas que o termo adquiriu relevo internacional fora dos Estados Unidos e do Reino Unido.

Por isso, verificam-se na década de sessenta e setenta inúmeros trabalhos publicados na Europa, sobre o tema, que até então era desconhecido. Os contratos de know-how eram tão-somente acessórios na época, tendo em vista que se buscava a concessão de patentes de invenção ou de marcas, mas ainda não se tinha com precisão o uso do know-how por si só.

¹³² ECKSTROM, J. Laurence. **Licensing in domestic and foreign operations**. London: Sweet e Maxwell, 1972, p. 107; DESSEMONTET, François. **Le savoir-faire industriel**. Lausanne: Réunies, 1974, p. 12.

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Yale¹³³ pelos professores Klevorick, Nelson e Winter sobre os mecanismos de proteção intelectual chegou à conclusão de que a patente não é mais um instrumento privilegiado para proteger os direitos de propriedade intelectual. Os autores sugerem outras formas de proteção como o segredo e o know-how, por meio de um monopólio de fato, como salienta Pelissier¹³⁴, apesar de que não se pode ignorar os custos contratuais para negociação e proteção do know-how e/ou segredo.¹³⁵

Obviamente, o termo já se nacionalizava e tomava contornos regionais, principalmente em países como a França, que sempre buscou no idioma uma forma de reforço cultural. Por isso, encontram-se as expressões savoir-faire¹³⁶ e ingénierie¹³⁷ no Direito francês. O primeiro termo é uma tradução literal de know-how; o segundo justifica-se porque, nos contratos de engenharia, é muito comum a necessidade de se transferir know-how para viabilizar a instalação de um complexo industrial, ou seja, diante da complexidade da execução do projeto há necessidade de transmissão de conhecimentos técnicos patenteados e não patenteados, bem como planos, procedimentos e treinamento de pessoal¹³⁸.

De um modo geral, o Direito europeu adotou o termo em inglês e utiliza no idioma nacional somente como ilustração¹³⁹, apesar das constantes referências em francês¹⁴⁰.

¹³³ FORAY, Dominique; FREEMAN, Christopher. **Technologie et richesse des nations**. Paris: Economica, 1992, p. 72.

¹³⁴ PÉLISSIER, Anne. **Possession et meubles incorporels**. Paris: Dalloz, 2001, p. 290.

¹³⁵ HUGHES, Thomas P. Transfer and style : a historical account. In : SAFAFI-NEJAD, Tagi.. **Controlling international technology transfer**. New York : Pergamon press, 1981, p. 42-54.

¹³⁶ DESSEMONTET, op. cit., p. 9.

¹³⁷ MAGALHÃES: “Os contratos clé em main, já mencionados, ilustram essa circunstância. Nesses contratos, uma empresa ou, freqüentemente, um grupo de empresas obriga-se a projetar, construir e entregar um conjunto industrial em estado de funcionamento, pondo-se ainda a fazê-lo funcionar durante um período de experiência, com os índices de consumo e de produção previstos. Nos contratos produit em main, garante-se também que a unidade fabril, quando explorada pelo cliente, alcançará os níveis de desempenho desejados. Ambas as espécies de contrato tem presente a realidade do adquirente, geralmente localizado em país subdesenvolvido, sem técnica e mão-de-obra qualificada para operar mecanismos sofisticados. Caracterizam-se como típicos ajustes de desenvolvimento em que há interesse público envolvido e escapam à tipologia tradicional dos contratos comerciais” (In: MAGALHÃES, op. cit., p. 77).

¹³⁸ TOURNEAU, Philippe le. **L'ingénierie les transferts de technologie et de maîtrise industrielle**. Paris: Litec, 2003, p. 120.

¹³⁹ MAGNIN, François. **Know how et propriété industrielle**. Paris: Librairies Techniques, 1974, p. 21.

¹⁴⁰ SIRVENT RAMOS; BUENO ALONSO; MUÑOZ MARTÍN: “Savoir-faire: conocimientos técnicos (know-how)”. (In: SIRVENT RAMOS, Ángeles; BUENO ALONSO, Josefina, MUÑOZ MARTÍN, María Luisa.

Na América do Sul, a discussão e a difusão se iniciam mais tarde, refletindo a ausência da comercialização de tecnologia do país, e também a ausência de um planejamento estratégico de fomento por uma realidade que se apresentaria décadas depois. Hoje, isso resulta numa carência de pessoal qualificado para atender uma demanda jurídica nessa modalidade contratual.

O Brasil, de certa forma, destoa dos demais países do continente, porque, no início da década de setenta, institui a Lei n. 5648/70, com a finalidade de regular a transferência de tecnologia no país, outorgando ao INPI a competência jurídica necessária para regular o processo de transferência de tecnologia¹⁴¹.

Esta competência foi exercida pelos atos normativos, sendo o mais conhecido o de n. 15/75, que estabelecia os conceitos básicos para a averbação dos contratos de transferência de tecnologia. Atualmente, vigora o Ato Normativo n. 135/97, que será analisado mais adiante.

Entretanto, pode-se afirmar que desde a criação do Código de Propriedade Industrial brasileiro, em 1945, já se celebravam contratos de know-how. Quando se licenciava o uso da marca (contrato principal), o titular era obrigado a licenciar o direito do processo de fabricação, o que nada mais é do que o know-how dos dias atuais.

O problema era que, diante da ausência de especificações, as sociedades empresárias acabavam não justificando os pagamentos e remessas para o exterior, porque tanto poderia ser atribuída à licença da marca, quanto à licença da exploração do processo.

Por isso, autores como Hellmuth¹⁴² acreditam que se teve uma legislação tão rígida na década de setenta, com o Ato Normativo n. 15/75.

Diccionario de propiedad industrial e intelectual: español/francés; francés/español. Madrid: AISGE, Reus, 2000, p. 211).

¹⁴¹ PIRES, Paulo Valois. A evolução da transferência de tecnologia no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 14, p. 20-24, jan-fev 1995, p. 22.

¹⁴² HELMUTH, Manfred. Contratos de transferência de tecnologia no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 9, p. 44-47, nov-dez 1993, p. 44.

2.2. Pensamento crítico conceitual

A dificuldade conceitual surge por duas razões básicas: a primeira deve-se ao fato de que o contrato de know-how envolve obrigações jurídicas que não estão subordinadas a um único ordenamento jurídico, ou seja, a dificuldade normal do Direito Internacional Privado de atender a unificação conceitual, diante das distintas realidades nacionais; a segunda seria pela busca contínua, dos detentores da tecnologia, de ampliar esse conceito para que se possa explorar economicamente algumas das facetas do objeto contratual.

Autores espanhóis como Massaguer¹⁴³ justificam a dificuldade conceitual, afirmando que a prática é rica em casos particulares e especiais, que dificultam a utilização de uma expressão unitária.

Partindo-se do objeto para definir o contrato de know-how, somente a tecnologia com aplicabilidade industrial e não patenteada, seja por exclusão legal ou por opção, poderá ser objeto do know-how e, desde que plenamente identificada, o que não significa materializada, ou seja, pode transferir um know-how imaterial ou transferir um produto que contenha um determinado know-how, que fora desenvolvido com uma finalidade específica.

Não se pode concordar com o desmembramento conceitual do know-how, pois é uma das causas da dificuldade e da imprecisão desse contrato. De qualquer modo, Massaguer¹⁴⁴ afirma que o know-how é uma informação que não reuniu os requisitos necessários para a patente¹⁴⁵. Mais adiante, amplia esse conceito e coloca a possibilidade de ser uma opção estratégica da sociedade empresária por não patentear o produto, ou por ser

¹⁴³ MASSAGUER, op. cit., p. 68.

¹⁴⁴ Ibidem, p. 39: “...Know-how es la información que, sin reunir los requisitos necesarios para acceder al sistema de patentes, sirve para la fabricación de determinado producto...”.

¹⁴⁵ TAFFOREAU, Patrick. La brevetabilité du génome humain. **Propriété Industrielle**, Paris, n. 3, p. 19-26, mars 2005, p. 19.

uma opção para reduzir os custos, já que a patente implicaria custos administrativos junto aos diversos órgãos de registro, onde a sociedade empresária iria atuar.

Esse problema deve-se ao fato de que o segredo deveria ser subsidiário ao sistema patentário e não o contrário. No entanto, a partir do momento que as sociedades empresárias vislumbraram a possibilidade de ampliarem os ganhos, ou reduzirem custos, pela manutenção do segredo, passa-se a ter a opção de não fazê-lo, mesmo nos casos de produtos que atendam aos requisitos de patenteabilidade.

Com relação aos custos, não se ignora que manter o segredo também gera custos que, muitas vezes, são maiores que o da patente, pois a responsabilidade pela manutenção do segredo em um contrato de know-how levará os custos de ordem material e de pessoal, contratação de especialistas de segurança. Entretanto, quando se afirma que os custos administrativos da patente são elevados, desconsidera-se que o maior custo da patente não é o custo administrativo, mas o estratégico. Isso se dá, pois quando uma sociedade empresaria solicita a patente de determinado produto, está sinalizando para os concorrentes a direção comercial da sociedade, além do fato de demonstrar determinada tendência tecnológica e onde estão sendo investidos os recursos da sociedade.

2.3 Know-how e o segredo

Abordar o segredo industrial juntamente com os contratos de know-how visa tão-somente atender aspectos didáticos, mas não representa que o entendimento é o de que se trata do mesmo instituto jurídico¹⁴⁶.

Diante de tanta divergência doutrinária, da ausência de definições legais e de uma confusão jurisprudencial, percebe-se que tem havido uma tendência por definir o know-how

de forma abstrata e abrangente, de tal forma que possa englobar todos os aspectos da tecnologia a ser transferida.

Entretanto, desde o ano de 1974, na reunião do Comitê Executivo do Conselho dos Presidentes de Melbourne – AIPPI, definiu-se know-how como:

chama-se savoir-faire (know-how, saber fazer) os conhecimentos e experiências de natureza técnica, comercial, administrativa, financeira ou outra, que são aplicadas dentro da prática para a exploração de uma empresa ou para o exercício de uma profissão¹⁴⁷.

Os contratos de know-how surgem com uma finalidade de proteger os inventos que não eram protegidos pela patente de invenção¹⁴⁸ e depois vão adquirindo uma finalidade estratégica¹⁴⁹, cuja decisão depende do tipo de invenção¹⁵⁰, do mercado, custo, concorrência e até mesmo dos aspectos legais e administrativos junto ao INPI.

Percebe-se que, em momento algum, o conceito aborda a necessidade do segredo como elemento essencial do know-how, apesar de autores como Silveira defenderem a tese: “questão relevante é saber se o know-how tem por objeto apenas conhecimentos secretos. Parece que a resposta deve ser positiva, visto que, sem o segredo, o know-how perde o seu valor competitivo”¹⁵¹. Entretanto, Weniger¹⁵² quando se refere ao conceito, ressalta: “um conceito mais vasto, que efetivamente não exige o elemento confidencial da informação”. No

¹⁴⁶ “Résolution du Comité exécutif de la Chambre de Commerce internationale”. O autor define o know-how como todo conhecimento com finalidade industrial e não menciona no segredo (Cf.: DELEUZE, **Le contrat ...**, op. cit., p. 18).

¹⁴⁷ WENIGER, Olivier. **La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how)**. Genève, Droz, 1994, p. 16: “on appelle savoir-faire (know-how) des connaissances et expériences de nature technique, commerciale, administrative, financière ou autre, qui sont applicables dans la pratique pour l’exploitation d’une entreprise ou l’exercice d’une profession”.

¹⁴⁸ DESSEMONTET, op. cit., p. 9.

¹⁴⁹ MOSSINGHOFF, Gerald J. The importance of intellectual property protection in international trade. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, n. 2, v. VII, p. 235-249, summer 1994, p. 238.

¹⁵⁰ RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET ÉTUDES ECONOMIQUES. Propriété industrielle et recherché. France: L’harmattan, 2002, p. 15.

¹⁵¹ SILVEIRA, Newton. Contratos de transferência de tecnologia, **Revista de Direito Mercantil**, Rio de Janeiro, n. 26, p. 90, 1978.

mesmo sentido, Mirabito cita: “as categorias de transferência de tecnologia são [...] as tecnologias não patenteáveis incluindo o know-how, o segredo de comércio¹⁵³, banco de dados e software”¹⁵⁴.

Na França, diante de contratos de franquia, o conceito de *savoir-faire* é definido como: “um conjunto de informações práticas não patenteáveis, resultante da experiência de um franqueador e testada por ele, que a mantém sob segredo e é substancialmente identificada”¹⁵⁵. Bessis afirma que, dentro dos contratos de franquia, se deve observar que o segredo sobre o *savoir-faire* está diretamente ligado à concorrência desleal¹⁵⁶.

O Direito francês procura, de modo geral, estabelecer parâmetros de reciprocidade em matéria de Direito Internacional Privado, garantindo aos estrangeiros o mesmo tratamento dispensado aos franceses, ou seja, os estrangeiros podem invocar direito de propriedade intelectual dos seus respectivos países, desde que este mesmo direito seja garantido aos franceses, quando se encontrarem nos seus respectivos países.

Concorda-se com a tese de que o segredo, apesar de ser um elemento importante no know-how, juntamente com a vontade de manter o conhecimento protegido, e o interesse econômico do conhecimento, não será um elemento absoluto do know-how. Para compreender melhor esse entendimento, inicia-se o estudo das teorias existentes para fundamentar o segredo.

Las Cuevas¹⁵⁷ elenca como elemento essencial do segredo, um elemento objetivo, que seria a limitação a um número reduzido de pessoas, a informação com valor econômico,

¹⁵² WENIGER, op. cit., p. 17: “[...] un concept plus vaste, car il, car il n’exige pas le caractère confidentiel de l’information [...]”

¹⁵³ KRAUSE, William. Sweeping the e-commerce patent minefield: the need for a workable business method exception. **Seattle University Law Review**, Seattle, v.24, n. 1, p. 91, 2000.

¹⁵⁴ MIRABITO, A. Janson. Technology transfer of patent /data rights in the commercial sector: a primer. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, n. 2, v. VII, p. 252-254, summer, 1994.

¹⁵⁵ UNIÃO EUROPÉIA. Règlement CEE n. 4087/88, 30 du novembre 1988.

¹⁵⁶ BESSIS, Philippe. **Signes distinctifs et distribution**. Paris: LGDJ, Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, 1998, p. 162.

¹⁵⁷ LAS CUEVAS, op. cit., p. 55

sendo que esse valor estará inversamente relacionado ao número de pessoas que tem acesso à informação, pois uma simples comunicação poderia destruir o segredo de forma irreversível, com a perda do valor econômico.

Quando se defende que o segredo não deve ser utilizado de forma absoluta, aplica-se a lógica conceitual francesa quando, na decisão da corte de Aix-en-Provence¹⁵⁸, de 24 de abril de 1964, procurou distinguir o know-how do segredo industrial e da invenção não patenteável, pois representa a experiência técnica em si e não representa necessariamente uma novidade, nem um segredo.

Dessa forma, não se discorda da doutrina quando da inclusão do segredo relativo como elemento essencial, mas entende-se que é uma situação circunstancial e de fato, que pode ser alterada a qualquer momento.

Segundo Pontes de Miranda:

todo meio ou processo de fabricação ou de produção. Se há meio ou processo de fabricação, ou de indústria, que alguém conhece em segredo, há segredo de fábrica ou de indústria. Dois direitos de personalidade estão em causa, o direito autoral de personalidade, pois que alguém descobriu ou inventou, e o direito de velar a intimidade. O direito de exploração existe, mas o segredo funciona como impeditivo do exercício de direito formativo gerador (direito à patente), que implica a revelação do segredo “¹⁵⁹.

Não se trata de direito ligado à personalidade¹⁶⁰. No direito autoral, a obra está vinculada ao autor, pois só pode ser produzida por ele, resulta do espírito, enquanto na descoberta não, pode ser por acidente. Indiscutivelmente, tem valor patrimonial e independe

¹⁵⁸ MAGNIN, op. cit., p. 30.

¹⁵⁹ PONTES de MIRANDA. **Tratado de direito privado**. 4. ed. São Paulo: Revistados Tribunais, 1983a. v. XVI., p. 449.

¹⁶⁰ Caroline Wilson distingue as diversas formas de segredo, sendo: o segredo comercial, o segredo governamental e o segredo pessoal de natureza jurídica distinta (In: WILSON, Caroline. **Intellectual property law**: in a Nutshell. London: Thomson, Sweet & Maxwell, 2002, p. 22).

da autoria, enquanto a obra de arte está vinculada à intimidade e à personalidade do autor, à sua criação.

Evidentemente, deve-se considerar sempre que existe a possibilidade de haver um segredo empresarial interdependente com algum segredo pessoal, de tal forma que se deve manter uma relação de equilíbrio entre o direito subjetivo dos titulares envolvidos, como salienta Marin Alonso¹⁶¹. Isso para evitar que seja violado o segredo da comunicação e casos que possam causar danos à intimidade do empregado ou ao segredo da empresa.

Nos ensinamentos de Correa¹⁶², ressalta-se a importância do segredo, o autor argentino faz a ressalva que se deve distinguir o elemento segredo do conhecimento técnico.

Dessa forma, Correa cita:

O segredo é certamente uma condição para a validade das obrigações de confidencialidade ou a aplicação do direito de competência desleal, não é necessário para qualificar certo conhecimento como técnico. Em muitos casos as empresas receptoras estão interessadas em pagar a transferência de conhecimentos não secretos, que podem encontrar-se mais além da capacidade do pessoal disponível¹⁶³.

No mesmo sentido, Pera¹⁶⁴, que afirma que nem sempre os conhecimentos adquiridos nos contratos de know-how são secretos¹⁶⁵. Assim, posiciona-se quanto à não essencialidade do segredo absoluto num contrato de know-how, pois, apesar da sua aparente indispensabilidade, se pode ter na prática um contrato de know-how que envolva uma

¹⁶¹ MARÍN ALONSO, Inmaculada. **El poder de control empresarial sobre el uso del correo electrónico en la empresa**: su limitación en base al secreto de las comunicaciones. Valência: Tirant lo Blanch, 2005, p. 136.

¹⁶² CORREA, Carlos María. Legal nature and contractual conditions in know-how transactions. **Georgia Journal of International and Comparative Law**, Georgia, t. 11, p. 464-465, 1981, p. 460.

¹⁶³ Ibidem, p. 460: “Pese que el secreto es ciertamente una condición para la validez de las obligaciones de confidencialidad o la aplicación del derecho de la competencia desleal, no es necesario para calificar a cierto conocimiento como técnico. En muchos casos las empresas receptoras están interesadas en pagar por la transferencia de conocimientos no secretos, que pueden encontrarse más allá de la capacidad del personal disponible.”

¹⁶⁴ PERA diz que “en la práctica empresarial, lo que se compromete y se adquiere como know how es no sólo conocimiento secreto” (In: PERA, S. le. **Cuestiones de derecho comercial moderno**. Buenos Aires, 1974, p. 303-304).

tecnologia que está no limite do domínio público e que já não se pode afirmar que se trata de segredo.

Dessa lógica objetiva, desdobra uma subjetiva, em que os titulares do segredo devem tomar as medidas necessárias para que terceiros não tenham acesso a essa informação e que o grupo de indivíduos com acesso aumente, e com isso haja perda econômica desse bem. Segundo Gomez Segade¹⁶⁶ “é uma situação fática e um estado de fato”, e que a vontade de se manter as informações sob segredo seria um elemento subjetivo.

A definição de segredo variará de país para país, conforme variam os interesses e aplicabilidade desse contrato. Uma importante fonte é o *Restatement of Torts*, 1939, art.757, b: “conhecimento comercial pode ser qualquer fórmula, desenho, mecanismo, ou compilação de informação que seja utilizado pela empresa com o objetivo de obter vantagens sobre seus competidores”. Como usualmente se emprega *trade secrets* para o objeto de know-how, chega-se à conclusão de que o objeto de know-how nos Estados Unidos seria bem amplo, no que já se teve oportunidade de externar a discordância.

Uma classificação proposta por Gomez Segade¹⁶⁷ é o desmembramento em segredos empresariais, sendo alguns vinculados às informações técnicas industriais e outras puramente comerciais. Nesse sentido, Moron Lerma afirma que: “o segredo industrial já foi definido por seu vínculo ao setor técnico industrial de uma empresa”¹⁶⁸, e complementa afirmando que: “o segredo comercial foi levado a um modo residual do segredo industrial, como qualquer informação reservada atinente à esfera estritamente comercial, organizativa, e financeira da empresa”¹⁶⁹. Dessa forma, pode-se ter segredos comerciais, segredos industriais e know-how, sendo esse último o objeto do contrato, que tanto poderá conter informações

¹⁶⁵ Nesse sentido, o segredo não é necessariamente permanente e de apenas um detentor nos know-how (Cf. DELEUZE, op. cit., p. 29).

¹⁶⁶ GOMEZ SEGADÉ, José Antonio. *El secreto...*, op. cit., p. 43.

¹⁶⁷ Ibidem, p. 51 e 52.

¹⁶⁸ MORON LERMA, Esther *El secreto de empresa: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías*. Navarra: Arazandi e Thomson, 2002, p. 189.

industriais ou até mesmo ambas, mas não seria a melhor terminologia utilizar o termo know-how para contratos que envolvam exclusivamente segredo comercial.

Concorda-se plenamente com essa distinção e aplicação, apesar de algumas críticas feitas por Las Cuevas¹⁷⁰ de que apresentaria dificuldades quanto aos efeitos jurídicos.

Ora, não se espera que o adquirente domine a complexidade do novo equipamento, e por isso, além da comercialização do objeto físico, que têm tecnologia agregada, deverá obter as informações de uso do equipamento.

Essas informações confidenciais são know-how e funcionam como um complemento do equipamento. De outra forma, toda e qualquer prestação de serviço referente ao equipamento em questão seria classificada como assistência técnica, pois o titular da tecnologia apenas presta um serviço para garantir a continuidade e a viabilidade do equipamento, e não está formando recurso humano, nem transferindo tecnologia, mas realizando uma ação técnica interventiva.

Também seria ingênuo pensar que, nessa aquisição de tecnologia, o receptor de uma assistência técnica não acabe por absorver algum tipo de know-how, pois é evidente que isso ocorre, assim como o empregado depois de anos de trabalho¹⁷¹ numa sociedade empresária aprende e domina muitos aspectos tecnológicos da sociedade empresarial. Mas não se pode atribuir esse conhecimento acumulado a uma transferência de know-how, salvo, claro, se de forma objetiva for fornecido algum conhecimento tecnológico. Isso se aplica tanto aos contratos empregatícios quanto aos de assistência técnica.

Na realidade mundial onde cada vez mais aumenta a distância tecnológica entre as partes, fica mais evidente a necessidade dos contratos de assistência técnica, passando a ser

¹⁶⁹ Ibidem, p. 271.

¹⁷⁰ LAS CUEVAS, op. cit., p. 64.

¹⁷¹ GOMEZ SEGADÉ afirma: "...segredo industrial e o conhecimento do empregado, devido a sua habilidade" (In: GOMEZ SEGADÉ, op. cit., p. 85).

quase que obrigatória, sob pena do adquirente não conseguir utilizar a tecnologia apropriadamente.

2.4 Teorias de fundamentação

No plano teórico, surgem argumentos que tentam explicar o fundamento do know-how. Uma primeira teoria retrata o segredo como uma ação que busca o enriquecimento ilegítimo, e foi defendida na França por Casalonga¹⁷². Esta teoria, no entanto, foi rejeitada pela grande maioria da doutrina, em especial por Magnin¹⁷³ e Fabre¹⁷⁴. Casalonga defendia a natureza pública do conhecimento e, por isso, entendia que era ilegítima a aquisição e a comercialização de bens que envolviam o segredo. Atualmente, não faria sentido imaginar esta teoria, entretanto foi importante para influenciar a teoria do segredo como uma exclusividade de fato.

A teoria de uma exclusividade de fato fica embasada numa posse sobre um bem imaterial, que persiste até o momento que este fato seja relevante para o valor econômico do conhecimento, ou da manutenção do segredo; ou seja, mesmo que ainda mantenha a posse do conhecimento, mas se este for de domínio público, terá pouca importância econômica e, conseqüentemente, a perda da vontade pela manutenção do segredo, que é um de seus elementos. Deleuze¹⁷⁵, Schramm¹⁷⁶ e Troller¹⁷⁷ foram os principais defensores dessa teoria, mas não explicaram o princípio da publicidade em matéria de segredos MAASS¹⁷⁸,

¹⁷² CASALONGA, Alain. **Traité technique et pratique des brevets d'invention**. Paris: 1949. Tome II, p.268

¹⁷³ MAGNIN, op. cit., p. 203.

¹⁷⁴ FABRE, Régis. **Le know-how**. Sa reservation en droit commun. Paris: Librairies techniques, 1976, p. 130.

¹⁷⁵ DELEUZE, Jean-Marie. Commercialisation de savoir-faire non breveté. **In JCC brevets**, Paris, fascicule 450, 1984., 1984, p. 6.

¹⁷⁶ SCHRAMM, Carl. **Betriebsspionage und Geheimnisverrat**. Berlin: 1930, p. 87.

¹⁷⁷ TROLLER, Alois. **Das technische Geheimnis in system des immaterialgüterrechts**. In: GRUR, Genève, 1958, p. 389.

¹⁷⁸ MAASS, Gerhard. **Der strafrechtliche schutz von computerprogrammen**. Lehman : 1974, p. 109.

basicamente porque a teoria da exclusividade de fato buscava um fundamento jurídico para reprimir as violações do segredo, tais como: crime¹⁷⁹, violação contratual, má-fé, concorrência desleal, e principalmente no Direito francês que repousa a busca por uma regra de responsabilidade civil delitual ou contratual.

Parece paradoxal, mas publicidade não significa necessariamente violação do segredo, pois se pode divulgar o processo omitindo os elementos essenciais. Um exemplo torna clara a teoria em matéria de defesa nacional, pois há um conflito aparente entre manter sob segredo as informações e atender a publicidade dos atos da administração.

Logo, no Diário Oficial, pode-se constatar que se publicam o número do ato e as informações básicas, ou simplesmente na referência se coloca secreto, ou seja, se publica o ato, mas não a informação.

Por último, surgiu a teoria do direito da personalidade, para manter o segredo, que surge no Direito alemão, § 823, BGB (para manter a saúde, liberdade, integridade física) e no § 22 do KunstUrhG¹⁸⁰.

Entretanto, não são segredos objeto desse trabalho, pois expressam garantias da dignidade da pessoa humana, mas não visam a uma aplicação comercial ou industrial.

Na França, Carbonnier não consagrou um direito geral da personalidade para fundamentar o segredo, mas tão-somente um direito subjetivo para proteger as prerrogativas do homem detentor desses direitos.

A teoria francesa é defendida por uma minoria doutrinária, e parece mais adequada nos casos que envolvam segredos industriais que poderiam ser patenteados. Pode-se visualizar um inventor que não patenteia seu produto e o mantém sob segredo. Após algum tempo, alguém solicita e obtém a patente desse invento. O titular da patente poderá explorar economicamente a patente de invenção, mas não poderá impedir o inventor de utilizar seu

¹⁷⁹ Art. 195, XI e XII, Lei 9279/96 define a natureza criminosa da violação do segredo.

invento, pois se trata de um direito subjetivo do inventor. Todavia, não se vislumbra um direito fundamental personalíssimo, como no caso da imagem, da honra, da obra literária, dentre outro. No campo prático, o segredo, como instrumento jurídico, possui um conceito¹⁸¹ amplo na maioria dos estados europeus, onde se busca na legislação penal, trabalhista e do Direito das obrigações, responsabilizar o autor da violação do segredo, dependendo do vínculo com o titular do conhecimento ou da forma¹⁸² como adquiriu o conhecimento protegido; ou seja, dependerá do contexto e das circunstâncias, como afirma Weniger¹⁸³, pois o que se protege não é o segredo em si (exceto nos casos de direito personalíssimo, que não são objeto desse estudo), mas como se obteve a informação.

No Brasil, a proteção do segredo se dá no contexto criminal, sem prejuízo das proteções cíveis e econômicas. Isto se deve porque, no Direito brasileiro, se verifica a repressão ao ato ilícito da violação¹⁸⁴, como, por exemplo, a espionagem.

Logo, reprimirá aquele que de forma ilícita, obtém informação praticando conduta criminosa, como a espionagem industrial¹⁸⁵, ou que viola contrato de trabalho para obter vantagem pessoal; no âmbito empresarial, na prática da concorrência desleal.

A conduta do agente é reprovável e reprimível, pois o segredo por si só era apenas um conhecimento que era protegido e tinha o acesso restrito. Aliás, a doutrina suíça¹⁸⁶ aborda o segredo industrial ou comercial, como de interesse privado preponderantemente, buscando-

¹⁸⁰ Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie - código respectivo el derecho del autor en obras de las Artes Plásticas y de la Photographia, direito a imagen.

¹⁸¹ Na legislação: alemã § 71 GWB e § 384, 3 ZPO; francesa 418 CPF, 152-7 código do trabalho; e Suíça artigo 321, 4 CO e 162 CP (In: WENIGER, op. cit., p. 121-123).

¹⁸² ANCEL, Bertrand. Conflits de juridictions. **Revue critique de droit international privé**, n. 3, v. 93, juillet septembre, p. 652, Dalloz, Paris, 2004. Verificar a jurisprudência Rudolph Roock Transeuropa Haus-Haus Speditions KG c. Societé Boulanger.

¹⁸³ WENIGER, op. cit., p. 117.

¹⁸⁴ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade intelectual e universidade**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005, p. 123.

¹⁸⁵ PELLETIER, Eric. Des Espions chez Sanofi? **L'Express**, Paris, n. 2819, semaine du 11 au 17 juillet 2005, p. 81. Caso de espionagem na França, o autor retrata que os ladrões não roubaram bens materiais, mas apenas documentos e disquetes de computador para obter informações.

¹⁸⁶ DESSEMONTET, op. cit., p. 91.

se a vantagem competitiva e a proteção de um valor econômico, diferente de outros segredos, como a intimidade e o bancário, que seriam de interesse público.

Evidentemente, deve-se ter atenção ao fato de que alguns segredos industriais podem alcançar o interesse público. Aliás, tem havido uma mudança nesse sentido, devido à proximidade tecnológica, ou seja, cada vez mais a tecnologia tem uma aplicabilidade múltipla, o que leva a ser importante para sua aplicação na indústria bélica, para o controle ambiental, direitos do consumidor¹⁸⁷ e para a saúde pública. Todos de interesse predominantemente público, de que o Estado não pode se afastar, devendo exercer um controle para evitar abusos da iniciativa privada.

Por isso, é fundamental afirmar que o segredo só será legítimo se justificável o interesse do Estado. No campo privado, pode-se legitimar o segredo quando este possa influenciar o resultado comercial e a concorrência entre as sociedades empresárias¹⁸⁸.

O conceito de segredo está definido na Lei n. 9279/96¹⁸⁹, artigo 195, XI e XII e na CLT artigo 482, “g”, mas não de forma explícita, como no ordenamento europeu ou no Direito norte americano. Este define segredo como: “informação, incluindo uma fórmula, compilação, programa, método técnica ou processo que possua valor econômico próprio e que haja esforços suficientes para manter a confidencialidade do objeto”¹⁹⁰.

Após esse conceito, o Restatement of the Law Third – Unfair Competition, editado em 1994, elaborado pelo American Law Institute, que consolida princípios da common law e normas legais relativas à concorrência desleal, conforme a jurisprudência firmada nos Estados Unidos, formulou a seguinte definição: “um segredo comercial é qualquer informação que possa ser usada dentro de uma operação de negócio por outra sociedade empresaria e que é

¹⁸⁷ MEUNIERCOEUR, Isabelle. Ambivalence distinctivité du signe. **Propriété industrielle**, Paris, n. 6, étude 15, juin 2005, p 5.

¹⁸⁸ WENIGER, op. cit., p. 151.

¹⁸⁹ BRASIL. Lei n. 9279/96, Publicada no DOU de 31.5.96.

¹⁹⁰ O Uniform Trade Secrets Act 8, ao qual doravante se designará simplesmente UTSA, consiste em lei padrão promulgada em 1979 nos Estados Unidos que buscou codificar os princípios básicos estabelecidos pela common

suficientemente valiosa e secreta para fornecer uma atual ou potencial vantagem econômica frente aos outros”¹⁹¹. A partir dessa definição, o Restatement identifica os seguintes requisitos para que uma informação seja suscetível de proteção como trade secret, como sendo o valor, que deve representar um negócio ou atividade empresarial propiciando vantagem econômica efetiva ou potencial com relação a terceiros; e sigilo não será absoluto, mas também não será de conhecimento público; e medidas efetivas para manter o sigilo são adotadas. No segredo absoluto não há controle.

No plano internacional, o conceito de Know-how aparece no artigo 4-i e 6-ii do guia sobre redação de contratos internacionais de transferência de tecnologia¹⁹², elaborado pela Comissão Econômica para a Europa, que é um órgão das nações Unidas.

A Câmara de Comércio Internacional – CCI, por meio da comissão para a proteção da propriedade industrial, também definiu o know-how¹⁹³. No entanto, destacam-se alguns fatos.

Primeiro, não restringia o uso do termo know-how somente para as técnicas secretas, mas também aplicáveis as técnicas vinculadas a uma patente de invenção, quando utilizava algum processo mais amplo, sendo o segredo mero elemento do know-how.

Este conceito segue a lógica do emprego mais atual do know-how, em que o know-how complementa como forma de proteção as patentes de invenção, inclusive porque que nem sempre quem fornece o equipamento patentado será o que desenvolverá o know-how¹⁹⁴.

law com relação à proteção dos trade secrets e adotada em grande parte dos Estados norte-americanos, assim define o segredo de negócio.

¹⁹¹ A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others.

¹⁹² COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE UNITED NATIONS. TRADE/222/rev. I. New York, UN, 1970.

¹⁹³ CCI, Commission pour la protection de la propriété industrielle. Réunion des 17 e 18 de octobre de 1957, document n. 450/138. “Le terme know how peut désigner non seulement des formules et techniques secrètes, mais aussi une technique liée à des procédés et produits brevets [...]”

¹⁹⁴ GILBERT, L. Contrats de know-how dans L'industrie chimique. **Informationstagung know-how-vertrag**, Genf, v. 1, p. 91-123, 17 juni, 1981, p. 94.

O segundo fato que deve ser ressaltado é que o termo só era empregado para a aplicação industrial¹⁹⁵, segundo a CCI - Comissão para a proteção da Propriedade Intelectual¹⁹⁶, enquanto atualmente é empregado de forma ampla, pela jurisprudência norte americana, para atender a um processo de globalização e de política econômica, como salienta Slaughter¹⁹⁷.

No Direito europeu, o regulamento 772/04¹⁹⁸ contextualizava o know-how no preâmbulo, item 4, de forma que não definiu o termo, mas tão-somente delimitou essa modalidade contratual como aquela que garanta a segurança jurídica e a concorrência na proteção do comércio de tecnologia.

O problema dessa matéria surge exatamente na tentativa de se estabelecer um instrumento jurídico único para atender as demandas práticas de uma sociedade moderna, mas desigual, que exige uma pluralidade de instrumentos, sendo que alguns não atendem ao paradigma dos países desenvolvidos, e são rapidamente descartados como premissa contratual.

O comércio de produtos intensificou-se, mas o que mais agrega valor nos dias de hoje está intrínseco ao produto, logo, um produto material e um bem imaterial vinculado a ele. Nesse sentido, Gomez Segade¹⁹⁹ e Orgalime²⁰⁰ fazem referência à distinção entre a parte material e imaterial do know-how, apesar de o autor espanhol afirmar que o elemento material do know-how são os meios físicos de comunicação.

¹⁹⁵ CCI. Document n. 450/198, du 9 janvier 1961. “connaissance et expérience techniques ou accumulation des connaissances [...] que servent des buts industriels”.

¹⁹⁶ Document n. 450/164/6.2.1959. In: DEMIN, Paul. **Le contrat de know-how**. Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1968, p. 17.

¹⁹⁷ SLAUGHTER, Sheila e LESLIE, Larry L. **Academic capitalism**. London: The Johns Hopkins University Press, 1997, p. 1.

¹⁹⁸ Diário Oficial de la Unión Europea. L 123, p. 11-17, 27 de abril de 2004, p. 11.(não encontrei essa fonte nas referências).

¹⁹⁹ GOMEZ SEGADÉ, José Antonio. **Technología y derecho**: estudios jurídicos del profesor José Antonio Gomez Segade recopilados por ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra. Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 748.

²⁰⁰ ORGALIME, **The european engineering industries association**. Paris: Orgalime, 1962, p. 5.

Nos dias de hoje, na era da informática, deve-se imaginar o know-how pelo know-how, ou seja, não se pode esperar encontrar um elemento material no know-how, pois se pode deparar com o conhecimento produzindo conhecimento. Por meio dos centros de pesquisa, cada vez é mais comum o produto da sociedade empresaria ser a própria tecnologia e não um produto em si, numa perspectiva material.

A posição adotada aqui se consolida, quando se depara com diversas correntes para definir em que consiste o know-how. Devido à amplitude²⁰¹, conceitual, ter-se-iam muitas formas de transferir esse objeto imaterial.

Para o professor Gomez Segade, know-how é “todo o conhecimento ou regra técnica não protegido por um direito de exclusividade (patente) e que se mantém sob segredo”²⁰². Como muito bem colocado, o know-how comercial seria uma deformação do conceito devido a uma posição jurisprudencial dos USA²⁰³, que fica evidenciada na evolução histórica do know-how neste país.

Apesar da diversidade de conceitos doutrinários e jurisprudenciais, concorda-se parcialmente com Gomez Segade, mas por razões distintas, já que, para o autor espanhol, o know-how não é um conceito difuso e confuso, mas sim preciso e equivalente ao segredo industrial. Em outro sentido, o know-how é o conhecimento industrial restrito e não necessariamente secreto, pois o segredo não será absoluto²⁰⁴. O segredo industrial é espécie do gênero segredo comercial, já que o fim dos segredos industriais têm por objetivo adquirir competitividade e vantagens comerciais através da produção.

Para Gomez Segade, o segredo consiste:

²⁰¹ GALLOCHAT, Alain L'industrie face au secret. **Journée d'étude faculté de droit**, Lyon, Librairies Techniques, n. 40, p. 51, 4 avril 1996.

²⁰² Para GOMEZ SEGADE, “todo conocimiento o regla técnica no protegido por un derecho de exclusiva y que se mantiene secreto” (In: GOMEZ SEGADE, **Tecnología** ..., op. cit., p. 752).

O segredo, por tanto, na vida comum, significa a falta de conhecimento por outras pessoas ou a impossibilidade de conhecer determinadas coisas, circunstâncias e fatos [...] o segredo será um certo saber, um certo conhecimento que se isola pondo obstáculos para que não chegue a ser conhecido por outras pessoas²⁰⁵

Alinha-se nesse estudo com o entendimento de Krasser²⁰⁶, pois não se pode afirmar que segredo é sinônimo de know-how²⁰⁷, mas sim que aquele é um elemento importante nessa modalidade contratual. Mas uma vez se discorda parcialmente do mestre espanhol, quando este afirma que o know-how está limitado ao segredo industrial e não a outras formas de conhecimentos estratégicos para as sociedades empresarias, sendo um monopólio de fato e que durará tanto quanto dure o segredo da criação industrial ou comercial que constitui o objeto do segredo²⁰⁸. A divergência se deve ao fato de que o segredo pode ser descoberto gradativamente, de forma lícita, e ainda manter valor econômico, e nem por isso deixará de haver know-how.

Além disso, o segredo existe por si só. Por isso, o prazo do segredo independe da relação obrigacional, de tal forma que as obrigações assumidas permanecem, mesmo que o know-how esteja em domínio público.

Na prática, *know-how* e *segredo industrial* estão mal delimitados, havendo características comuns aos dois institutos, o que não significa afirmar que se trata de sinônimo, como ensina Magnin²⁰⁹, apesar de na época ter sido questionado por Dessemontet²¹⁰, que entendia se tratar de sinônimo *segredo* e *savoir-faire*.

²⁰³ TIMBERG, Sigmund. The role of the international patent system in the international transfer and control of technology. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi (Org.). **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981, p. 64

²⁰⁴ BARBOSA, Figueira, op. cit., p. 262.

²⁰⁵ GOMEZ SEGADE diz: “el secreto, por tanto, en la vida ordinaria significa falta de conocimiento por otras personas imposibilidad de conocer determinadas cosas, circunstancias y hechos[...] el secreto será un cierto saber, um cierto conocimiento que se aísla, poniendo obstáculos para que no llegue a ser conocido por otras personas” GOMEZ SEGADE, op. cit., p. 42.

²⁰⁶ KRASSER, Rudolf. **Der schutz know how anch deutschem recht**. GRUR, 1970, p. 218.

²⁰⁷ DELEUZE, **Le contrat...**, op. cit., p. 20.

²⁰⁸ GOMEZ SEGADE, **Technología ...**, op. cit., p. 774.

²⁰⁹ MAGNIN, op. cit., p. 109.

²¹⁰ DESSEMONTET, op. cit., 1974, p. 91.

O mestre francês Magnin²¹¹ afirma que se deve observar a finalidade e o conteúdo para distinguir o segredo do know-how, pois o segredo é exclusivo e de um só ente, que não quer comunicar, já que não terá o controle absoluto e cita a fórmula da Coca-cola e do licor de Chartreuse²¹².

Outro exemplo para se compreender melhor são os desenhos dos novos modelos de automóveis ou da alta costura, que são guardados a sete chaves até o momento do lançamento. Nesses casos, não há transferência; há segredo comercial.

Diferentemente, quando se trata de know-how, está-se diante de conhecimentos restritos, mas não secretos, que adquirem importância econômica, pois viabilizam um ganho de competitividade, aproximando-se da noção primitiva da patente.

Ladas cita que

não se deve confundir o know-how com os segredos de fabricação ou fórmulas primeiramente ditas, tais como, por exemplo a fórmula da coca-cola. Esses segredos não constituem know-how, pois não são jamais divulgados ou conhecidos²¹³

Concorda-se com o conceito de Llobregat Hurtado²¹⁴, quando define o contrato de know-how em sentido amplo, incluindo qualquer tipo de conhecimento ou experiência, não necessariamente secreta, relativo aos setores da indústria e comércio, com a finalidade de melhorar as técnicas de produção ou distribuição. Apenas se discorda quanto ao fato de incluir elementos do comércio no conceito de know-how, pois, como já ressaltado, foge ao

²¹¹ MAGNIN afirma que “[...] know how diffère du secret de fabrique quant à sa finalité. Secret de fabrique reste en general l’exclusivité d’une seule firme ou n’est communiqué par elle [...] par exemple, la Coca-cola [...] celle de la Chartreuse – l’essence même du know how [...]” (In: MAGNIN, op. cit., p. 115).

²¹² Licor famoso na França que fora desenvolvido pelos padres, que quando foram construir um mosteiro encontraram ervas medicinais, que acabaram sendo utilizadas na fabricação deste licor que foi registrado no ano de 1605.

²¹³ LADAS, Stephen P. **Industrial property**. Suíça: OMPI. Nações Unidas, n. 10, p. 245-246, out. 1960, p. 245-246.

²¹⁴ LLOBREGAT HURTADO, op. cit., p. 358.

instituto da propriedade industrial, e adentra no Direito Econômico e do Comércio, assim como a decisão estratégica pela patente ou know-how.

A decisão pelo segredo industrial e pela transferência de tecnologia por meio de uma licença ou cessão de know-how passa por várias razões, que fazem com que uma sociedade empresária opte por essa modalidade e não pela patente de invenção, e já foi motivo de muita divergência nos Estados Unidos, como se verá adiante.

Numa comparação entre o segredo e a patente, elaborada por Carvalho²¹⁵ não se pode afirmar que o custo da patente é maior, até porque os custos indiretos para a manutenção do segredo podem ser elevadíssimos²¹⁶, além de não garantir o direito de exclusividade, caso seja descoberto de forma lícita.

Claro que existem situações em que a lei veda a patente de invenção, como no caso dos programas de computador, sendo vedada pela Convenção de Munique art. 52.2 (CBE)²¹⁷, restando como forma de proteção o contrato de know-how.

Além disso, diante da formalidade excessiva²¹⁸ para se conceder uma patente de invenção, acaba servindo de estímulo para que as empresas optem por celebrar contratos de know-how entre matriz e suas subsidiárias.

Apesar do entendimento de que as patentes de invenção são instrumentos mais eficazes para o desenvolvimento, não se pode afirmar que o know-how aumenta a pobreza, porque geraria um direito de exclusividade indeterminado²¹⁹. Isto porque se constata, em

²¹⁵ CARVALHO, Nuno. **Transferência ...**, p. 49.

²¹⁶ PELLETIER, op. cit., p. 81 "O grupo francês Sanofi Aventis foi furtado e os criminosos levaram apenas ordenadores e documentos, que continham informações confidenciais. A indústria farmacêutica francesa disse que não se trata de um caso isolado" .

²¹⁷ GAUDRAT, philippe. L'invention informatique : un débat difficile et contourné. RTD com. **Revue Trimestrielle de droit commercial et de droit économique**, Paris, n. 2, p. 323, avril/juin 2005.

²¹⁸ BELTRAN, Alain; CHAUVEAU, Sophie e GALVEZ-BEHAR, Gabriel. **Des brevets et des marques**. Una istorie de la propriété indstriell. France : Arthème, 2001, p. 267.

²¹⁹ SILVA, Pedro Souza O "esgotamento" de direitos industriais. In: Associação Portuguesa de Direito intelectual, **Direito industrial**. Coimbra: Almedina , v. 1, p. 453-480, janeiro 2001, p. 453. Utilizamos o termo monopólio indeterminado no sentido de um segredo absoluto, e não tem o

alguns casos, que de alguma forma a tecnologia transferida pelo know-how permite que os receptores acabem absorvendo essa tecnologia. Entretanto, Correa²²⁰ tem razão quando afirma que o know-how pode facilitar ainda mais o monopólio da tecnologia.

De outro modo, admitir sem controle o segredo, quando se pode patentear o invento poderia servir de desestímulo para as patentes, e poderia ferir o princípio da segurança jurídica²²¹, devido às incertezas que poderiam advir desse contexto.

Logo, constata-se na doutrina cláusulas contratuais visando à garantia do segredo. Segundo Magnin²²² é satisfatória a presença de cláusulas contratuais no Direito francês que protejam o know-how quando não patentado. Da mesma forma, Gómez Segade²²³ no Direito espanhol e Bianchi²²⁴, no Direito italiano, embora essas normas estão muito mais próximas do direito penal e da concorrência desleal do que da propriedade industrial propriamente, em sentido estrito²²⁵.

Apesar da “propaganda” que se faz quanto aos custos mais elevados para se patentear um produto, o custo indireto pela manutenção do segredo pode ser muito maior do que se imagina. Por isso, nesse sentido, concorda-se com Las Cuevas²²⁶, quando afirma que os custos pela manutenção do segredo podem ser significativos. Além das dificuldades conceituais e de regulação, existem outras, como as dificuldades de redação e de definição dos direitos e das obrigações de cada um, e dificuldades não jurídicas, pela própria segurança física do recinto onde se encontra as informações.

sentido utilizado pelo autor, quando cita em sua obra, a patente como um monopólio, pois já definimos anteriormente a patente gera um direito de exclusiva e não um monopólio.

²²⁰ CORREA, Carlos María, op. cit., p. 464.

²²¹ CILINGIROGLU, A. Le transfert de technologie pour les produits pharmaceutiques. Paris: OCDE, 1975, p. 65.

²²² MAGNIN, op. cit., p. 126.

²²³ GOMEZ SEGADE, *El Secreto ...*, op. cit., p. 179.

²²⁴ BIANCHI, A. Reflexiones preliminares sobre los contratos de know how. *Revista del Derecho industrial*, p. 352, 1979.

²²⁵ PIMENTEL, op. cit., 121.

²²⁶ LAS CUEVAS, op. cit., p. 69.

Ainda que para alguns autores²²⁷ não haja nada que justifique uma intervenção estatal para coibir os contratos de know-how, de modo que as partes possam patentear suas invenções, quando for possível, nem mesmo há uma política legislativa nesse sentido.

Entretanto, o segredo, como o monopólio de fato, é uma antítese do desenvolvimento econômico e social, e a patente como um direito de exclusividade, não chegaria a ser um monopólio, mas uma prerrogativa de exclusividade, que é perfeitamente adequado à realidade internacional.

Segundo Las Cuevas²²⁸, o sistema do segredo pode ser utilizado como forma complementar da proteção patentária, de tal forma a garantir a completa proteção da tecnologia. Além disso, a atuação do Estado nunca foi pressuposto para a diminuição da participação privada, como salienta Carillo Donaire²²⁹.

Por isso, fazem-se necessárias normas supranacionais, como a Câmara de Comércio internacional²³⁰, e uma regulação pautada no Direito Internacional Privado, visando a unificar os parâmetros desses contratos, incluindo não só parâmetros de Direito Econômico, mas Penal, Civil e de Propriedade Industrial.

Quando a Câmara de Comércio Internacional estuda os contratos de know-how e estabelece como problemática a possibilidade de formação de monopólios de conhecimento, bem como a dificuldade de se estabelecer o limite entre o conhecimento adquirido pelo empregado e o know-how transferido, chegam exatamente às conclusões que aqui se entende ser o problema de um know-how livre de controle; ou seja, o abuso do direito por parte dos grandes centros de formação de conhecimento.

²²⁷ “... difficultés et l’on ne saurait trop leur recommander la rédaction pure et simple d’une convention détaillant les droits et obligations de chacun” (Cf. DEVANT, P; PLASSERAUD, R; GUTMANN, R; JACQUELIN, H; e LEMOINE, M. **Brevets d’investion**. 3ème ed. Paris: Dalloz, 1971, p. 204).

²²⁸ LAS CUEVAS, op. cit., p. 85.

²²⁹ CARILLO DONAIRE, Juan A. **El derecho de la seguridad y de la calidad industrial**. Madrid: marcial Pons, 2000, p. 46.

²³⁰ GOMEZ SEGAGE, **Technología** ..., op. cit., p. 744.

Mesmo a economia mais liberal do planeta, a norte-americana, admite restrições²³¹ moderadas nessa matéria, quando se trata de know-how, sendo estas medidas quase sempre contrárias aos interesses dos países em desenvolvimento. Como afirma MELLO: “[...] a transferência de tecnologia realizada na sociedade internacional não atende aos países pobres [...]”²³²

Não se pactua do pensamento e da declaração do Secretário Geral das Nações Unidas²³³, quando afirma que o contrato de know-how ajuda os países em desenvolvimento, pois não se imagina uma relação horizontal e com liberdade²³⁴, em que ambas as partes sejam beneficiadas de forma eqüitativa.

Ainda permanece uma relação de exploração colonial, só que nesse momento diante de uma exploração virtual, mas com efeitos materiais potencialmente muito mais destrutivos; não só para os seres humanos, mas para o meio ambiente. Caso os argumentos pareçam equivocados, basta atentar para o fato de que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, os problemas humanitários e ambientais têm aumentado a cada ano, sendo críticos nas áreas excluídas, ou seja, os “receptores de ajuda”.

A explicação está em um paradigma que é ensinado e “vendido” com uma premissa verdadeira, mas que nada mais é que um subterfúgio para aumentar os ganhos das grandes empresas. Assim, quando Gomez Segade afirma que: “a aquisição de know-how será imprescindível para obter uma maior rentabilidade de uma patente, que cedida de forma isolada não teria mais utilidade²³⁵”, está afirmando que o único compromisso das grandes detentores de tecnologia e fornecedores de know-how é o lucro.

²³¹ BARNES, Willian Sprague. Technology transfer rules: a study in comparative law. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, v. III, n. 1, p. 7, winter 1979.

²³² MELLO, Celso. **Direito internacional econômico**. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 181.

²³³ ONU. Report of General Secretary UN, New York, UN, 1964.

²³⁴ SEN, Amartya Kumar. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.55-57. O autor explica os diversos tipos de liberdade.

²³⁵ “... la adquisición de know-how será imprescindible para lograr una mayor rentabilidad de una patente, que, cedida de forma aislada, no tendría apenas utilidad” (Cf.: GOMEZ SEGADE, **Technología...**, **op. cit.**, p. 742).

Concorda-se com as palavras do catedrático espanhol. Ignorar essa premissa seria como admitir a compra de um equipamento sofisticado e com muitos recursos tecnológicos, sem um manual de instruções de “como fazer” para operar e explorar todos os recursos do equipamento. Por isso, o know-how é hoje o grande trunfo da indústria e de importância econômica sem precedentes para os países desenvolvidos.

O know-how acaba representando, no campo prático, um direito de exclusividade, em que não necessariamente uma só sociedade empresaria detém o conhecimento. Como já mencionado, a relação do valor econômico estará diretamente relacionada ao número de sociedades empresárias que utilizem este conhecimento²³⁶.

O BIRPI – Oficinas Internacionais reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial²³⁷, com sede em Genebra, registra em seus arquivos a posição de Secretan Troyanov, que afirma que o know-how era prejudicial à patente.

O douto catedrático espanhol Gomez Segade indica de forma mais equilibrada e muito pertinente, ou seja, afirma o professor espanhol: “quando o know-how tem por objeto uma invenção patenteável, mas não patenteada é a antítese da patente, mas isto não ocorre sempre”²³⁸. E complementa afirmando que o know-how acaba sendo um complemento da patente, desde que utilizado com moderação este recurso, e não apenas como mais uma forma de prolongamento das explorações econômicas da propriedade industrial.

Nesse sentido, Las Cuevas²³⁹ já afirma a importância do Direito Internacional Privado como fonte doutrinária para regular esse ramo do Direito carente de regras mais

²³⁶ O autor francês Magnin faz referência a um monopólio, duopólio ou oligopólio, quando se refere aos detentores do know-how, mesmo que utilizando-se de tecnologia similar com mesma finalidade. Entendemos que o termo é inapropriado, mas considerada a data em que foi escrita a obra temos de contextualizar os termos empregados e no nosso entendimento utilizar a expressão exclusividade de fato (Cf.: MAGNIN, op. cit., p. 107).

²³⁷ BIRPI, organización predecesora de la OMPI. Disponible <http://www.cisac.org/web/content.nsf/Builder?ReadForm&Page=Article&Lang=SP&Alias=Web-2004-10-Bogsch>. Acesso em: 23 ago. 2005.

²³⁸ “cuando el know how tiene por objeto una invención patentable pero no patentada, es la antítesis de la patente; pero esto no se sucede siempre” (Cf. GOMEZ SEGADE, **Technología...**, op. cit., p. 770). Organizações como a ONU e UNCTAD vêm dedicando espaço ao problemas do know -how.

²³⁹ LAS CUEVAS, op. cit., p. 70.

uniformes, porque na prática se constata normas regionais e princípios gerais, enquanto as detentoras da tecnologia buscam nos *trade secrets*²⁴⁰ a proteção efetiva dos seus produtos.

Por isso, estudou-se a confidencialidade no capítulo anterior, constatando-se que o segredo nos contratos de transferência de tecnologia ocorre em um nível jurídico amplo, ou seja, não se limita ao Direito da Propriedade Intelectual, pois visa a proteger toda e qualquer informação estratégica das partes envolvidas na transferência de tecnologia.

Com isso, não se quer afirmar que os contratos de transferência de tecnologia têm como objeto contratual um bem jurídico distinto da tecnologia identificada e transferida. Afirma-se que há confidencialidade nessa modalidade contratual, que ultrapassa os limites da tecnologia que está sendo negociada.

Aliás, o fato de se incluir uma cláusula de confidencialidade nessa modalidade contratual, para proteger, por exemplo, informações comerciais acaba por gerar confusões doutrinárias, igualando o segredo industrial aos segredos de comércio, por exemplo. Isso não procede, como se verificará nesse capítulo.

Ocorre uma generalização da expressão Know-how, tanto pela doutrina quanto pelos organismos internacionais, que são imprecisos no conceito²⁴¹, e que levam a tratar como sinônimo o contrato de know-how com o segredo industrial.

²⁴⁰ ANDERSON, David; JAGER, F. Melvin. **Protecting trade secrets**. New York: Practising Law Institute, 1989, p. 61.

²⁴¹ GOMEZ SEGADE, op. cit., p. 230. Código internacional de conduta de transferência de tecnologia CICTT, que determina que know-how é o conhecimento sistemático para a fabricação de um produto, para a aplicação de um processo ou para a apresentação de um serviço incluindo tecnologias de administração e comercialização” art. 2 do projeto do código CICTT; Lei tipo sobre transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento, Genebra, 1980, vol. II, organizada pela OMPI art. 210 “as informações, dados ou conhecimentos que resultam da experiência em matéria que são de natureza técnica e que são aplicáveis na prática, particularmente na indústria”.

Comissão Europeia das nações Unidas estabelece um guia de redação dos contratos que implicam transferência internacional de know-how, no seu artigo 4, o seguinte conceito: “o know-how pode estar constituído para um produto ou uma categoria de produtos determinados pelo conjunto ou uma parte dos conhecimentos técnicos necessários para a elaboração, fabricação, funcionamento, manutenção e eventualmente, comercialização desses produtos ou de alguns dos seus elementos” p. 36.; La cámara de comercio internacional, 65 sessão de 22 a 27 de março de 1961 : “conhecimentos aplicados a métodos e dados que são necessários para a utilização efetiva e prática de técnicas industriais”.

Quando se faz referência ao know-how, incluem-se os contratos puros de know-how, ou seja, o que envolve somente tecnologia não patenteada, seja pela cessão ou pela licença, bem como se estarão incluindo os contratos mistos, cujo objeto contratual possui elementos patenteados e outros não patenteados.

Para Gomez Segade²⁴²: "know-how é sinônimo de segredo industrial", mas o que existe é uma restrição do acesso ou mesmo segredo, não de forma essencial.

Evidentemente o professor espanhol e estudioso do tema há muitos anos verifica uma lógica no elemento segredo e no contrato know-how, mas que, com a realidade virtual, informática, e com a criptografia, os conceitos de segredo e de domínio público ficam muito comprometidos.

Alinha-se com Ladas, que afirma:

A pesquisa, particularmente, constitui um processo contínuo conducente ao aperfeiçoamento progressivo da técnica. Os aperfeiçoamentos que ela permite realizar não são forçosamente patenteáveis, pois é um processo da técnica que não se impõe mais do que a maneira natural a uma pessoa que normalmente usa a técnica considerada [...] o know-how será acima de tudo, penso, o complemento e um complemento muito valioso²⁴³.

Imagine-se esse texto, em português, disponível numa biblioteca. Depois imagine-se o mesmo texto em inglês na internet, ou em um dialeto de um distrito chinês. A criptografia nada mais é do que uma forma de proteção eletrônica, que tenta limitar o acesso de terceiros ao conteúdo, mas que efetivamente se encontra disponível, se conseguir decifrar a linguagem.

Evidentemente que se terão percepções diferentes de domínio público e de segredo.

²⁴² "...know-how es sinónimo de secreto industrial ..." (Cf.: GOMEZ SEGADE, **Technología**..., op. cit., p. 738).

²⁴³ LADAS, 1963, p. 254.

Pensa-se dessa forma porque o próprio autor espanhol mais adiante define a origem e conceito de know-how²⁴⁴ como um termo que surge em 1916 da expressão inglesa “to know-how to do it”, e que após 1953 se disseminou pela doutrina mundial, absorvendo os mais distintos conceitos, e não se restringindo ao conceito original equivalente ao conhecimento de segredos industriais.

Nem mesmo nos Estados Unidos há harmonia conceitual. Na jurisprudência Norte americana, podemos encontrar decisões no âmbito estatal definindo know-how de forma distinta.

Assim, aquele que comunica uma informação poderá impor uma obrigação de não divulgação, surgindo os contratos de know-how, como mais um instrumento de proteção intelectual, cuja justificação foi estudada pelo renomado Ascarelli²⁴⁵, e ganha atualmente contornos interessantes quando se compara com a realidade exposta pelo autor.

Dando continuidade, o douto catedrático espanhol Gómez Segade²⁴⁶ ensina que: “em muitos casos resultará mais econômico pagar um alto preço pela recepção do know-how,

²⁴⁴ ECKSTROM, J. Laurence. **Licensing in domestic and foreign operations**. London: Sweet e Maxwell, 1972, p. 107; DESSEMONTET, François. **Le savoir-faire industriel**. Lausanne: Réunies, 1974, p. 12

²⁴⁵ ASCARELLI diz que “Del reconocido derecho absoluto a la utilización de creaciones intelectuales puede darse una justificación política y una construcción jurídica. A una justificación política, más que a una construcción jurídica, aluden todos aquellos que a estos efectos invocan los derechos del trabajo, concibiendo, así, substancialmente, el derecho absoluto a la utilización de la creación como el premio al propio “trabajo”, al esfuerzo mismo del acto de creación. Prescindiendo de construcciones más generales que, como en la teoría de Locke o en el bill of rights de Virginia (1.776), tratan de buscar en la remuneración del trabajo realizado la justificación última de toda propiedad (y que por eso ven en los derechos absolutos en cuestión unos derechos reales) no me parece que la tesis ahora expuesta puede considerarse exacta. En un terreno más general no hace más que ofrecer un recurso iusnaturalista que – a parte el inmenso valor que debe reconocérsele en el plano histórico como arma que fue utilizada para hacer desaparecer un sistema de privilegios discrecionalmente concedidos por la autoridad – posee los inconvenientes de todo recurso iusnaturalista, esto es, el de postular un derecho al margen de la historia respecto al cual el históricamente realizado no sería más que una imagen. En el mundo moderno esta premisa adquiere, además, un alcance opuesto a aquel liberalismo al que debe su origen, pues se traduce en la reivindicación de una exclusiva sobre cualquier tipo de resultado intelectual que, hecho, funcionaría a favor de los grandes empresarios en cuyas manos se concentran las creaciones intelectuales y actuaría en sentido favorable a una mayor rigidez de la economía; se inspira más en la imagen de un individuo aislado y casi en posición de apriorístico contraste con la sociedad, que en la de un individuo en sociedad, individuo cuyas conquistas intelectuales son fruto conjunto de la cultura adquirida, lo cual suele ser olvidado por la orgullosa reivindicación de una exclusiva sobre cualquier tipo de creación intelectual que el particular pueda alcanzar” (In: ASCARELLI, op. cit., p. 276).

²⁴⁶ “[...] en muchos casos resultará más económico pagar un alto precio por la recepción del know how, que realizar en el seno de la empresa las investigaciones conducentes a la obtención del know how [...]”.(Cf. GOMEZ SEGADE, **Technología...**, op. cit., p. 742).

que realizar no âmbito da sociedade empresaria as pesquisas para a obtenção do know-how”. Evidentemente que ele está correto e, em determinados casos, mesmo que o acesso ao know-how não seja secreto e esteja em uma ordem de conhecimento de domínio público, reunir as informações necessárias poderá demandar muito tempo e dinheiro.

Existem basicamente quatro ordens de conhecimento tecnológico: o patenteado, o de domínio público absoluto, e os restritos, que se subdividem em duas ordens, restrição relativa e restrição absoluta.

No caso da patente e do domínio público absoluto não são importantes para o know-how, pois efetivamente ninguém pagaria por algo que está evidentemente disponível, ou que goze de proteção legal de exclusividade.

Na restrição relativa, está-se diante de conhecimento que, apesar de ser tratado como segredo industrial, muitas vezes está disponível, mas apenas o aquisitor não tinha conhecimento de como fazê-lo; ou seja, o conhecimento tecnológico estará disponível de forma fragmentado e limitado aos centros de pesquisa universitários, mas os interessados não sabem exatamente como acessá-las, e por isso preferem pagar por um know-how.

Um exemplo seria um conhecimento dos mecanismos operacionais de determinada máquina, que podem estar disponíveis no meio acadêmico, na forma de um artigo, ou em um equipamento similar, ou mesmo na internet, mas que aparentemente não está disponível.

Já o conhecimento restrito absoluto exige elevadas pesquisas e, mesmo assim, esbarra em problemas de ordem tecnológica para se obter determinado conhecimento. Por exemplo, não se pode conseguir determinado know-how em tecnologia de satélites, sem um supercomputador para fazer os cálculos necessários para as pesquisas. Dessa forma, o conhecimento será restrito absoluto.

Por isso, Cabanellas menciona que o know-how poderá ser transferido de forma vertical ou horizontal, ou seja, na forma vertical implica uma dependência tecnológica que

difícilmente é superada, enquanto na relação horizontal pode trazer desenvolvimento tecnológico.

Outrossim, não se afirma aqui que o conhecimento restrito absoluto seja o mesmo que segredo absoluto, pois no caso de segredo absoluto, não estará sendo negociado por contratos de know-how. No entanto, nada impede que alguém descubra por meios próprios tecnologia semelhante ou de mesma finalidade²⁴⁷.

Com base exatamente no grau de restrição, a sociedade empresaria deverá adotar o tipo e contrato de know-how que celebrará, sendo de cessão, licença e mistos.

2.5 Cessão ou licença de know-how?

A diferença entre os contratos de cessão de know-how²⁴⁸ e de licença de know-how é que, na licença, o titular não perde a titularidade do know-how, mas apenas licencia, enquanto na cessão ele transfere a titularidade para o adquirente.

Licença consiste na faculdade de permitir alguma coisa e, no ordenamento jurídico, tem sido utilizado para designar uma autorização, que de outra forma seria proibida. Ou seja, licenciar o know-how significa que o titular autoriza ao licenciado a utilização das informações, sob as condições previamente estabelecidas em contrato.

Na prática, existem muito mais contratos de licença de know-how do que de cessão, assim como contratos mistos. De qualquer forma, o segredo protege a informação em todas as modalidades.

Segundo dados obtidos por Jorda²⁴⁹, estatísticas feitas no Japão sinalizaram que cinquenta por cento dos contratos de transferência de tecnologia na modalidade licença de

²⁴⁷ Enriquecimento de urânio com a finalidade de combustível nuclear

²⁴⁸ FABRE, op. cit., p. 233.

²⁴⁹ JORDA, Karl F. **Licensing of know how in United States**. (Tokyo, Japan, 1985) in XXI LES Nouvelles, (June 1986).

know-how, e em torno de 20 a 30 por cento eram mistos, envolvendo a licença de know-how e patente. Percebe-se claramente que não há interesse na cessão do know-how, e os motivos são simples, pois é muito mais lucrativo para a sociedade empresaria explorar a licença do que ceder o know-how.

Objetivamente, percebe-se a indefinição no âmbito europeu, quando se depara com o Regulamento (CE) 240/96²⁵⁰, que conceituava know-how nas considerações iniciais, de n. 4, como sendo: “acordos de licença de informação técnica não protegida por patente, e cita como exemplo a descrição de procedimentos de fabricação, receitas, formulas, desenhos ou modelos”. Entretanto, esse Regulamento foi revogado pelo Regulamento (CE) 772/04, que não definiu mais o know-how.

Então, por que não definir um instituto jurídico tão importante? Poder-se-ia responder a essa pergunta, afirmando que o texto anterior apresentava problemas para conceituar o know-how e utilizava de artifícios como exemplos para justificar o conceito. De qualquer forma, o principal argumento jurídico encontra-se no Regulamento 1/2003, de 16 de dezembro de 2002, que justifica a alteração, alegando que o Regulamento 240/96 tinha um efeito contrário, ou seja, diminuía a concorrência, já que nele havia regras restritivas e muito formais que acabavam levando à padronização que conseqüentemente aumentava a força dos monopólios.

Porém, não se aprofundará o estudo desses regulamentos, Diretrizes e tratados, pois serão objeto de estudo do próximo capítulo. No momento, concentra-se na relação do know-how com o segredo e suas variáveis.

2.6 Know-how e segredo comercial

²⁵⁰ Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 31, 9 de febrero de 1996, p. 2 Disponível em: <http://europa.eu.in>. Acessado em 26 de setembro de 2005.

Quando o conceito de know-how é ampliado para segredo comercial há uma distorção jurídica, caso contrário tudo poderá ser objeto de um contrato de know-how. Essa ampliação deve-se ao uso da expressão *trade secret* em contratos de know-how²⁵¹.

A obrigação, no caso, é de natureza comercial e não de propriedade intelectual. Por isso, exclui-se a possibilidade de associar essa modalidade de segredo com o know-how. Evidentemente que nada impede que em um contrato dessa natureza haja diversos tipos de obrigações, envolvendo diversas modalidades de segredo, o que justificaria a amplitude conceitual.

Não se concorda com tamanha amplitude, como já fundamentado anteriormente, pois a ciência jurídica faz-se com base na precisão terminológica e não numa tentativa de abranger os interesses do setor privado.

Entretanto, quando Las Cuevas²⁵² cita os segredos amparados juridicamente, não está ampliando o conceito de segredo objeto do know-how, mas fazendo uma referência ao segredo relativo, ou seja, aquele que é objeto do estudo jurídico, pois, de alguma forma, está sendo negociado e transferido. Diferentemente do segredo absoluto, que não é objeto do estudo do Direito, pois não adentra nesse campo e permanece na individualidade de quem o gerou.

Por outro lado, poder-se-ia afirmar que a legislação norte americana e a jurisprudência²⁵³ muitas vezes incluem elementos comerciais nos contratos de know-how. Essa situação existe de fato e atribui-se isso a um direcionamento econômico e político que é exercido pelos países desenvolvidos, para manter os interesses econômicos das suas respectivas elites.

²⁵¹ Neste caso o autor francês entende de que não há uma propriedade industrial. “Le know-how n’est pas une forme de propriété industrielle” (In : DELEUZE, **Le contrat ...**, op. cit., p. 22).

²⁵² LAS CUEVAS, op. cit., p. 57 e 58.

²⁵³ Disponível em <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2005dltr0023.html>, acesso em 29 de abril de 2005.

Entretanto, abordar a problemática política e econômica sobre a questão demandaria outra tese. O objetivo aqui é tão-somente sinalizar que existem interesses de outra ordem, quando se inclui o segredo de comércio nos contratos de know-how.

Com isso, não se quer afirmar que essas informações comerciais estarão desprotegidas; muito pelo contrário, pois serão objeto da concorrência desleal e das normas internacionais do comércio, mas definitivamente não se trata de propriedade intelectual.

A própria doutrina²⁵⁴, por diversas vezes, aborda o tema do know-how dentro do Direito da Concorrência Desleal. Isso ocorre exatamente porque utilizam o termo amplo de know-how, que inclui o segredo de comércio.

O próprio Massaguer afirma que “seria pouco apropriado falar em contrato de licença de know-how toda vez que este não goze de um status de propriedade intelectual”²⁵⁵.

A preocupação do detentor da tecnologia é uma tentativa legítima de proteger seu investimento em pesquisa e desenvolvimento celebrando contratos mais abrangentes, incluindo cláusulas de proteção aos segredos comerciais e informações²⁵⁶ que são importantes do ponto de vista estratégico da sociedade empresária, mas que não são know-how.

Ocorre que isso gera uma insegurança jurídica, tanto para o Estado que deve exercer o controle das tecnologias que acessam o país, quanto para os empregados das sociedades empresárias envolvidas. Estes, muitas vezes, têm de assinar contratos de trabalho, que envolvem a confidencialidade, mas cujo objeto é impreciso, e se confunde até com o desenvolvimento pessoal do empregado.

Da mesma forma, o segredo poderá surgir na relação contratual do servidor público, quando este exerce determinada atividade que exige a manutenção do segredo, e o

²⁵⁴ MASSAGUER, op. cit., p. 48: “...El ordenamiento jurídico confiere a la persona que desarrolla y posee know-how distintos medios de defensa ante determinadas agresiones. La ilicitud de estas agresiones no radica, como en el caso del Derecho de patentes..., sino en la erosión o destrucción de una posición competitiva...”.

²⁵⁵ Ibidem, p. 74: “[...]sería poco apropiado hablar em contrato de licencia de know-how toda vez que este no goza de status de propiedad industrial [...]”.

servidor adquiriu a informação em decorrência da sua atividade profissional. Como exemplo, os funcionários do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial - que lidam com os contratos de transferência de tecnologia; funcionários do Ministério da Economia, que têm acesso a informações estratégicas do Estado; funcionários do Banco Central do Brasil; do Ministério da Defesa, que trabalham com projetos militares e de defesa. Todos os exemplos devem e são protegidos pelo segredo, e nem por isso se afirmará que se trata de propriedade industrial.

Nas relações trabalhistas e estatutárias, como nos contratos de know-how, deve prevalecer o princípio da boa-fé, além da obrigatoriedade da confidencialidade, com relação ao dever dos empregados e servidores públicos, de manter o segredo e as informações estratégicas da empresa sob sigilo. Apesar de não ser o objeto dessa tese, os contratos de trabalho e a relação estatutária poderá trazer obrigações de segredo, porém não se trata necessariamente de um segredo de know-how, pois não se refere à tecnologia voltada para a produção.

Evidentemente que existe a possibilidade de, dentro de um contrato de trabalho, o funcionário ou servidor público obter conhecimento de um know-how. Nesse caso, no seu contrato de trabalho, constará uma cláusula explícita mencionando que teve acesso a determinado know-how e quais são seus deveres e responsabilidades diante desse acesso.

A violação do segredo pelo empregado é causa de despedida por justa causa²⁵⁷, diante de uma violação contratual por parte do empregado. No direito espanhol, esse tipo de violação, se o empregado viola o segredo estamos diante de descumprimento de contrato, mas

²⁵⁶ CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. A Sociedade em rede. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002b, v.I, p. 38-40.

²⁵⁷ Art. 72, LCT Legislação trabalhista espanhola. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 28 de julho.

se um terceiro, não empregado, utiliza de meios ilícitos para acessar a informação se está diante de uma proteção penal.²⁵⁸

Concorda-se com a legislação espanhola, já que, no primeiro caso, o empregado obteve acesso ao know-how regularmente e, ao violar o segredo, violou o contrato de trabalho e a boa fé entre as partes. Como consequência, será demitido, diferentemente de um terceiro que se utiliza de meios fraudulentos para acessar uma informação industrial, como um espião industrial.

Paralelamente à discussão da violação do segredo, numa perspectiva trabalhista e penal, há os aspectos da responsabilidade civil.

Aqui se encontra um aspecto relevante de proteção do segredo do know-how, que está inserido no Direito das Obrigações, de natureza contratual, pré-contratual e a extracontratual.

No primeiro caso, quando as partes estão negociando um know-how e o adquirente deseja obter mais informações técnicas, do detentor da tecnologia, que informa algum conhecimento técnico do know-how, desde já uma obrigação pré-contratual.

O Direito espanhol não tem uma norma específica para regular o pré-contrato e suas violações. Entretanto, diante de uma violação de segredo na fase negocial, aplicar-se-á o artigo 1902, do Código Civil espanhol, que consiste na reparação do dano por aquele que por culpa ou negligência deu causa ao mesmo.

No segundo caso, o contrato de know-how propriamente dito, onde consta o objeto sob segredo, a responsabilidade de sua manutenção e as respectivas penalidades.

No terceiro caso, há um terceiro que ilicitamente acessa informações de segredo industrial, e a responsabilidade penal não exclui a responsabilidade civil de reparar o dano causado. Entretanto, não cabe a responsabilidade civil, se o detentor do segredo não adotou as

²⁵⁸ Art. 499, e 497.2 LP, lei penal espanhola. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 28 de julho

medidas necessárias para a proteção do segredo, ou mesmo contribui para que a informação fosse divulgada.

Paralelamente a esses aspectos, há, quando for o caso, a aplicação de penalidades específicas de concorrência desleal, quando se tratar de forma ilícita de concorrência entre sociedades empresárias.

2.7 Natureza Jurídica do Know-how

A natureza jurídica dos conhecimentos de know-how, segundo a doutrina norte americana, está vinculada à propriedade intelectual, que difere um pouco do conceito de propriedade e dos direitos reais desenvolvido pelos romanos²⁵⁹. Isso se deve porque, no sistema *common law* norte americano, se torna mais flexível admitir novos conceitos de propriedade, por equidade²⁶⁰.

Por outro lado, segundo Las Cuevas²⁶¹, essa flexibilidade acaba por tornar o conceito muito mais impreciso, se comparado com o Direito europeu de origem romana.

Apenas como referência histórica, quando Casanova²⁶² relaciona natureza do know-how com a natureza da personalidade humana, equivoca-se, pois a figura jurídica do empresário, titular do segredo, possui a posse de um conhecimento fático de valor indiscutível, mas de natureza patrimonial, que está desvinculado da natureza humana. Distinto de conhecimentos da intimidade do empresário, pois a intimidade sim é um patrimônio moral do indivíduo.

²⁵⁹ MATTOS, Samuel da Silva. Notas sobre a natureza e espécies de propriedade. Sequência, **Revista do Curso de Pós Graduação em Direito da UFSC**, Florianópolis, n. 43, ano XXII, p. 102, 2001.

²⁶⁰ MILGRIN, op. cit., p. 1.41.

²⁶¹ LAS CUEVAS, op. cit., 1984, p. 271.

²⁶² CASANOVA, G. **Le imprese commerciali**. Turin:1955, p. 27.

Entretanto, o problema tem origem no próprio termo propriedade e no que ela consiste, na ambigüidade do termo, segundo Dessemontet²⁶³. Este afirma que, devido à equidade no sistema anglo saxão, se permite uma adequação constante do termo, e uma imprecisão natural, que facilita a sua utilização, mas também certa insegurança jurídica.

Ascarelli²⁶⁴, desde a década de setenta, afirmava que a proteção do segredo industrial não está diretamente tutelada, mas de forma indireta ao gerar obrigações de não divulgar.

No Direito argentino, segundo Las Cuevas²⁶⁵, o conceito de propriedade poderá ser empregado como sinônimo de domínio, com direito *erga omnes*, ou mesmo que não tenha similaridade com o domínio, caso das marcas e patentes, os titulares terão direito *erga omnes*, devido aos títulos concedidos pelo Estado.

A Convenção de Paris, art. 1, §2 sobre a proteção da propriedade industrial, engloba dentro desse conceito, além da marca, patente, modelo industrial e da indicação de procedência, a repressão à concorrência desleal, finalidade maior dos contratos de know-how. Dessa forma, abrange, dentro da propriedade industrial, todo e qualquer bem imaterial, que possibilite uma concorrência desleal.

²⁶³ DESSEMONTET, François. **The legal protection of know how in the United States**. Ginebra: 1976, p. 327-328.

²⁶⁴ De acordo com ASCARELLI, “Por eso es lícito, a mi entender (y precisamente en el ámbito de los secretos industriales se percibe la diferencia entre una disciplina que implica una directa tutela del secreto y una disciplina de tutela de la esfera personal reservada...El secreto, esencialmente, no es protegido en cuanto tal y, por lo tanto, no existe un derecho al secreto; resulta indirectamente protegido como consecuencia de la protección que se deriva de la prohibición de divulgación y de utilización. Prohibición, sin embargo, que subsiste frente a quien lo ha conocido de este modo o, en general, cuando y en cuando sugerido y no como consecuencia de un derecho absoluto general al secreto (lo que excluye, precisamente, la posibilidad de considerar el “secreto” como un bien objeto de un derecho absoluto, como as veces tiende a sostener una autorizada doctrina mediante aquella extensión del concepto de bien inmaterial que ya hemos examinado y criticado al tratar del aviamiento y de la concurrencia y que descansa sobre el equívoco de confundir el interés directamente tutelado y el indirectamente protegido; de confundir, por tanto, la represión de determinados actos que pueden traducirse en violación del secreto, con una directa y absoluta tutela del secreto en cuanto tal (In: ASCARELLI, op. cit., p. p. 257-258).

²⁶⁵ LAS CUEVAS, op. cit., p. 272.

A doutrina norte americana, diga-se Dessemontet²⁶⁶, manifesta-se no sentido de que tudo que tem valor patrimonial é passível de ser apropriado e de se atribuir propriedade, mesmo que diante da imaterialidade. Conclusão óbvia para uma cultura que valoriza tudo que possui valor patrimonial, em detrimento de outros valores e interesses difusos.

A jurisprudência espanhola tem classificado a natureza jurídica do know-how como uma situação de fato ou um bem imaterial que contenha uma existência unitária e individualizada, sendo sua proteção instrumentalizada pelo segredo, que estaria balizado por princípios jurídicos, como a liberdade da empresa.

Acompanhando a jurisprudência, Massaguer²⁶⁷ afirma que a natureza jurídica do know-how é um bem imaterial e suscetível de ser objeto de negócios jurídicos patrimoniais. Na tentativa de facilitar a identificação da natureza jurídica desses contratos, compara²⁶⁸ o contrato de cessão de know-how com o de compra e venda, e o de licença com o de locação. De qualquer modo, esta proximidade não descaracteriza a atipicidade dessa modalidade contratual, que carece de um regime jurídico mais específico.

Entretanto, Stupmf²⁶⁹ cita na doutrina alemã e discorda da utilização dessa comparação, devido à natureza imaterial do objeto contratual, pois, segundo o autor alemão, não se poderia apropriar, em sentido real, de algo que é essencialmente imaterial.

Aliás, a doutrina européia, de um modo geral, ressalta sempre a liberdade como sendo um princípio fundamental e constitucional, quando se coloca o problema da opção pelo segredo, mas se esquecem de mencionar que existem conceitos constitucionais, como o princípio da segurança jurídica, reserva legal, dentre outros, que são direitos fundamentais e que podem limitar a liberdade²⁷⁰.

²⁶⁶ DESSEMONTET, **The legal ...**, op. cit., p. 328.

²⁶⁷ “El know-how es, como queda dicho, un bien inmaterial y, por tanto, es susceptible de ser objeto de negócios jurídicos de carácter patrimonial” (Cf. MASSAGUER, op. cit., p. 65).

²⁶⁸ Ibidem, p. 81.

²⁶⁹ STUPMF, 1977, p. 38 apud MASSAGUER, op. cit., p. 82.

²⁷⁰ QUEIROZ, Cristina M. **Direitos fundamentais**. Porto: Coimbra, 2002, p. 199.

Apesar de minoritária, autores como Alexandri²⁷¹ justificam a dificuldade de localizar a natureza da marca, que estaria entre a propriedade e a não propriedade, e então defende um estado jurídico de quase propriedade. Caso dos contratos de franquia, em que se tem transferência de know-how associado à marca do produto ou serviço, que passa a ser identificado com a nova marca.

2.8 Elementos de um contrato de Know-how

Pode-se afirmar que um contrato de know-how deverá apresentar dois elementos essenciais: o primeiro aspecto de ordem formal, que seria a identificação do objeto em si, pois não se pode atribuir subjetivamente transferência não individualizada, de forma a dificultar a identificação do know-how.

Esse aspecto é fundamental também nos contratos de trabalho, em que o empregador deverá informar ao empregado quais são as informações secretas que estão ou estarão sendo fornecidas em decorrência da atividade profissional.

Não se pode confundir o know-how com a habilidade técnica, a experiência técnica e o conhecimento técnico.

A habilidade técnica está vinculada à pessoa, que possui uma habilidade individual, que dentro do domínio de uma técnica faz com o empregado exerça sua atividade de forma mais competitiva, chamada pelos franceses de “tour de main”²⁷². Como é algo pessoal, não tem valor econômico para sociedade empresaria, somente qualifica o empregado para exercer a função, agregando-lhe valor pessoal.

A experiência técnica é a habilidade adquirida ao longo da carreira do empregado, cujo aprendizado decorre de informações e práticas variadas e imprecisas. É distinto do

²⁷¹ MAYA, 2000, p. 312.

²⁷² MAGNIN, op. cit., p. 39.

conhecimento técnico²⁷³, como elemento do know-how, por se tratar de conhecimento preciso, ou seja, ocorre a transmissão exata de alguma tecnologia.

Existem outros elementos de ordem material, que é o segredo em si, ou seja, o fato de que terceiros não têm acesso à informação que está sendo revelada no momento e, diante deste conhecimento técnico exclusivo, o adquirente terá uma vantagem competitiva.

Adiante, abordar-se-á o segredo em si. Pode-se afirmar desde já que o segredo é circunstancial e não significa que o know-how não possa ser adquirido autonomamente pelo receptor da tecnologia. Porém, o que se constata é que o custo de adquirir uma tecnologia é, em curto prazo, melhor do que desenvolver tecnologia em longo prazo²⁷⁴.

Essa vantagem decorre da aquisição do know-how, o que leva autores como Massaguer²⁷⁵ a defender um outro elemento material: a substancialidade desse segredo. Ou seja, o valor agregado que tem para as partes e que efetivamente leva os contratantes a ter interesse em pactuar.

Particularmente, esse não é um elemento exclusivo dessa modalidade contratual e sim do direito geral dos contratos, por isso não se incluiu aqui como um elemento essencial, pois se teria de valorar o que é substancial e se estaria diante de um elemento subjetivo e de difícil identificação.

Porém, esse aspecto pode ser relevante numa perspectiva tributária, quando da análise de um contrato de know-how, e sob o aspecto prático, já que as partes envolvidas poderiam, diante da imaterialidade do bem, tentar simular uma transferência de know-how, quando na verdade o objeto contratual é a remessa de lucros para o exterior.

²⁷³ UNIDO. Development and transfer of technology series n. 12. **Guidelines for evaluation of transfer of technology agreements**. Genève: UNIDO, 1979, p. 11.

²⁷⁴ Particularmente, entende-se que é um erro grave quando se deixa de investir em pesquisa e se opta por uma aquisição, tendo em vista a dependência que se passa a ter. É claro que muitos fatores são importantes nessa afirmação, porém é preciso criar uma mentalidade de pesquisa no

2.9 Diferença entre assistência técnica e know-how

Outro aspecto relevante é a distinção entre o contrato de know-how e o de assistência técnica, já que, em ambos os casos, se está diante de uma obrigação de fazer que envolve a comunicação de know-how. Além disso, na maioria dos casos, envolve segredo industrial²⁷⁶. Alguns autores como Massaguer²⁷⁷ mencionam a dificuldade de conceituar cientificamente a assistência técnica, e fazem referência a uma impossibilidade conceitual de assistência técnica. Segundo o autor espanhol, o termo é muito amplo e envolve assistência na montagem de equipamentos, assistência na produção, quando se coloca em funcionamento equipamento tecnológico e, por fim, formação de pessoal.

Segundo Massaguer²⁷⁸, no contrato de assistência técnica, o objeto contratual é a comunicação dos dados precisos para a viabilidade tecnológica e a exploração do know-how,²⁷⁹ e a formação de pessoal seria apenas “...a aspiração de melhorar a capacidade tecnológica da empresa...”²⁸⁰

Não se pode incluir a formação de pessoal na categoria da assistência técnica, pois isso seria know-how. A confusão ocorre porque, a cada dia, há uma tendência de se celebrarem contratos mistos que envolvam licença de patentes e know-how. Isso ocorre devido à complexidade das tecnologias transferidas.

No know-how, ou nos casos de patente, aplica-se a mesma lógica, ou seja, é o objeto do contrato principal, mas que diante de sua complexidade pode exigir um complemento, que poderá vir na forma de assistência técnica ou de know-how.

Brasil e gerar a própria tecnologia nacional. Por isso, defende-se uma maior integração entre a universidade e a empresa para gerar tecnologia e desenvolvimento.

²⁷⁵ MASSAGUER, op. cit., p. 531.

²⁷⁶ DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. **A assistência técnica nos contratos de know-how**. Studia Iuridica, Coimbra, n. 10, p. 27, 1995.

²⁷⁷ MASSAGUER, op. cit., p. 168.

²⁷⁸ Ibidem, p. 170.

²⁷⁹ SALVIO, Gabriella Giovanna Lucarelli de. Technology Transfer Through Turkey Contracts. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 57, p. 23, mar-abr 2002.

Ora, não se espera que o adquirente domine a complexidade do novo equipamento e, por isso, além da comercialização do objeto físico, que têm tecnologia agregada, deverá obter as informações de uso do equipamento.

Estas informações confidenciais são know-how e funcionam como um complemento do equipamento. De outra forma, toda e qualquer prestação de serviço referente ao equipamento em questão será classificada como assistência técnica, pois o titular da tecnologia apenas presta um serviço para garantir a continuidade e viabilidade do equipamento, e não está formando recurso humano, nem transferindo tecnologia, mas realizando uma ação técnica interventiva.

Também seria ingênuo pensar que nessa aquisição de tecnologia o receptor de uma assistência técnica não absorva algum tipo de know-how, pois é evidente que isso ocorre, assim como o empregado, depois de anos de trabalho numa sociedade empresária, aprende e domina muitos aspectos tecnológicos da sociedade. No entanto, não se pode atribuir esse conhecimento acumulado a uma transferência de know-how, salvo, claro, se de forma objetiva for fornecido algum conhecimento tecnológico. Isso se aplica tanto aos contratos empregatícios quanto aos de assistência técnica.

Na realidade mundial onde cada vez mais aumenta a distância tecnológica entre as partes, fica mais evidente a necessidade dos contratos de assistência técnica, passando a ser quase que obrigatória, sob pena do adquirente não conseguir utilizar a tecnologia apropriadamente.

Caso se esteja diante de um conhecimento específico e com valor agregado, o titular poderá negociar essa informação como um know-how, com isso formará engenheiros ou as pessoas indicadas para absorver o know-how, dominando assim a nova tecnologia.

²⁸⁰ MASSAGUER, op. cit., p. 170.

Mas, caso se trate de mera informação executória da tecnologia recebida numa prestação de serviço, está-se diante de um contrato de assistência técnica.

No primeiro caso, trata-se de uma obrigação de resultado, ou seja, obrigação de transferir o know-how com a efetiva assimilação²⁸¹, enquanto no segundo uma obrigação de meio.

Diante desse aspecto, surgem outras questões relevantes que tratam da responsabilidade do fornecedor da tecnologia quanto ao resultado, pois, no contato de know-how, há uma obrigação fim, e como tal se espera que o bem recebido, o know-how, seja assimilado e adequado às necessidades do receptor.

Diante da não aplicabilidade, há duas possibilidades: uma seria a responsabilidade do fornecedor da tecnologia, por não ter empregado os esforços necessários para identificar a tecnologia mais adequada para o adquirente; na outra hipótese, o fornecedor não pode ser responsabilizado, pois, ao transferir o know-how, o fez de forma clara e ampla, não podendo ser responsabilizado pelo resultado.

Os dois argumentos são válidos e dependerá do caso concreto para se afirmar tratar-se de uma obrigação de meio ou resultado. No caso hipotético acima, o know-how transferido tinha na sua essência informações tecnológicas confidenciais, que poderiam levar o adquirente a uma posição vantajosa diante da concorrência. Mas, não se pode responsabilizar o fornecedor pelo fato do adquirente não atingir a meta, por motivos alheios à vontade das partes, como por exemplo, a descoberta de nova tecnologia, ainda mais competitiva.

Obviamente, se na época da celebração do contrato, o fornecedor do know-how tinha conhecimento de que a tecnologia estava para ser superada e o adquirente desconhecia,

²⁸¹ CORREA, Carlos María. **Regímenes de control de la transferencia de tecnología en América latina**. Quito: Banco Central do Ecuador, 1980, p. 167.

o fornecedor poderá ser responsabilizado; ou, em outra hipótese, se a tecnologia estava em domínio público, na época de celebração do contrato, este será nulo, por falta de objeto.

Outra hipótese distinta seria a perda do caráter secreto durante a vigência do contrato, pois, nesse caso, apesar de sua extinção, tendo em vista a perda de objeto, poderá persistir o pagamento dos royalties²⁸², em decorrência de preço estabelecido como forma de remuneração.

Como citado anteriormente, isso não implica uma regra absoluta, já que dependerá do valor e do prazo relativo à aquisição do know-how, até porque a volatilidade do objeto faz com que a tecnologia possa perder rapidamente seu valor. Nesse caso, poder-se-ia aplicar a cláusula *rebus sic stantibus* e renegociar os parâmetros relativos à remuneração pela tecnologia.

A doutrina norte-americana e a alemã vêm sinalizando uma ampliação da responsabilidade contratual no fornecimento de know-how, atribuindo uma série de garantias implícitas para o receptor, já que o fornecedor domina a tecnologia a ser transferida e terá uma obrigação implícita de dimensionar seus efeitos e sua aplicabilidade, o que será quase impossível para o receptor.

Porém, não obriga, salvo estipulação expressa, a que o ente que obteve a licença atinja determinados níveis de competitividade, pois, nesse caso, o know-how é meio para se atingir um fim, e não se pode exigir como regra geral de quem obtém a licença, seja responsabilizado pelos resultados de competitividade, já que a dinâmica do desenvolvimento tecnológico não permitiria tamanha clareza.

²⁸² MASSAGUER esclarece que os royalties ou regalias podem ser pactuados de forma a se estabelecer um percentual ou mesmo uma quantia fixa ao longo do período de exploração de uma licença, tendo por base de cálculo a quantidade de produtos industrializados, por estimativa ou mesmo um percentual arbitrado sobre o faturamento do produto (In: MASSAGUER, op. cit., p. 198).

No Direito espanhol²⁸³, não há um dispositivo expreso para responsabilizar o licenciante de know-how, assim como não ocorre no caso do Brasil. Porém, o que prevê²⁸⁴ é a liberdade das partes para exonerar explicitamente o licenciante da responsabilidade, desde que não tenha agido de má-fé.

Nesse caso, faz-se uma crítica ao dispositivo espanhol, tendo em vista que as partes não podem gozar de liberdade absoluta para eximir uma das partes da responsabilidade pela cessão do know-how, tendo em vista a eventual hipossuficiência de uma das partes, ou quando se tratar de possível lesão aos interesses difusos.

O limite da liberdade está restrito à lesão a um terceiro usuário. Ampliar essa restrição de forma a limitar a responsabilidade do ente que obtém a licença é temerária, pois se imagina que este é o hipossuficiente na relação contratual, e que, na eventualidade da tecnologia transferida causar um dano ao meio ambiente, ficaria afastada a responsabilidade, por força contratual, de quem em tese teria melhores condições de suportar o ônus do dano.

A lógica seria a mesma no caso de um agricultor que adquire milho transgênico esperando ganhar competitividade, mas depois de alguns anos se descobre que aquele milho causou uma série de problemas de saúde na população local. Ora, uma cláusula num contrato particular não pode afastar a responsabilidade da sociedade empresaria que desenvolveu a tecnologia de cultivares, muito pelo contrário. Entende-se até que a responsabilidade deveria recair sobre o fornecedor, devendo existir uma norma imperativa atribuindo responsabilidade solidária ao fornecedor de tecnologia.

²⁸³ Art. 77.3, LP – Lei de Patentes, e art. 1553 CC espanhol, cita os princípios básicos que irão sinalizar a responsabilidade das partes. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 8 de maio de 2005.

²⁸⁴ Art. 1255, CC espanhol e 78.2, Lei de patentes espanhola. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 18 de junho de 2005.

2.10 Vícios ocultos

Como se está diante de uma propriedade imaterial, poder-se-ia pensar na impossibilidade da ocorrência de vícios ocultos a esse objeto. Porém, cabe lembrar que a tecnologia será aplicada em algo material, poderá até mesmo ser transferida já agregada a esse objeto material e, dessa forma, aplica-se a lógica geral dos vícios redibitórios.

Todo vício oculto que se apresente posteriormente à celebração do contrato e que representem falhas de natureza técnica ou de inadequação da tecnologia, será atribuído como de responsabilidade da sociedade empresaria que obteve a licença. Logo, não se deterá nesse assunto, pois seguirá a mesma lógica do Direito Civil, dos direitos dos contratos.

2.12 Pré-contrato

Inicialmente, quando se aborda o segredo num contrato de know-how, está-se diante da fase negocial que exige uma regulação para a proteção das informações que serão abordadas na negociação. Informação no sentido genérico, pois se trata de informação estratégica, comercial e o know-how especificamente. Todos esses aspectos estarão protegidos pela confidencialidade; entretanto, o objeto contratual será em face do know-how a ser transferido, pois este é o bem negociado.

Quanto aos demais aspectos que tangenciam o objeto principal, figuram no campo acessório, assim como muitas outras ligadas ao know-how, como, por exemplo, a obrigação de não usar o conhecimento transferido em outra finalidade que a pactuada.

A importância do pré-contrato é estabelecer um vínculo entre as partes, determinando os direitos e as obrigações relativas ao know-how transferido, sem obrigar as partes à conclusão de um contrato posterior.

Obviamente, nem sempre será necessário divulgar as informações confidenciais numa fase negocial, sendo preferível fazê-lo na fase contratual. Porém, nos contratos mais complexos, como os de planejamento e desenvolvimento de uma fábrica que envolva tecnologia, é recomendável que se faça um pré-contrato, estabelecendo quais informações são partes do know-how que será fornecido.

Na Espanha, não há uma legislação especial sobre o know-how, por isso aplicam as normas gerais sobre os contratos²⁸⁵. Entretanto, em se tratando de um contrato de know-how estrangeiro, necessariamente deverá adotar a forma escrita, tendo em vista a necessidade da análise administrativa²⁸⁶ prévia, bem como a juntada de documentos relativos ao contrato.

Apesar da exigência escrita e de na prática esses contratos se ajustarem ao objeto imaterial, a estrutura formal segue as normas gerais dos contratos, contendo um preâmbulo, uma parte dispositiva e anexos.

Alguns autores como Massaguer ressaltam a importância do preâmbulo como instrumento de interpretação dessa modalidade contratual. Todavia, entende-se que isso não é uma particularidade dessa modalidade contratual e pode-se seguir a mesma lógica dos acordos internacionais que se utilizam dos preâmbulos para estabelecer os princípios aplicáveis e delimitar o alcance do acordo.

Entende-se que essa função do preâmbulo é de vital importância, já que se podem dirimir muitos conflitos, apenas fazendo as devidas considerações no preâmbulo, principalmente quanto à interpretação do contrato, pois estaremos diante de partes de

²⁸⁵ Art. 1278 e seguintes do Código Civil espanhol. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/civil/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 03 de agosto de 2005.

²⁸⁶ Real Decreto Espanhol 1750/1987, art. 2.2. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm> Acessado em: dia 28 de julho

nacionalidade distinta e, apesar do domínio do idioma estrangeiro, os riscos de equívocos são maiores.

Nos casos de aporte direto de tecnologia a uma sociedade empresaria espanhola, exigirá da sociedade estrangeira o registro num fedatário²⁸⁷ público espanhol e, posteriormente, ser inscrito no Registro de Inversiones Extranjeras do Ministério da Economia e Fazenda.

O efeito jurídico do registro será a validade do documento, já que tem natureza constitutiva²⁸⁸ no Direito espanhol.

2.12 Pagamento tendo em vista divulgação de know-how

Está na essência do know-how a confidencialidade, pois é exatamente a restrição ao acesso ao know-how que faz com que ele tenha valor econômico para a sociedade empresária que obteve a licença, que ganhará competitividade diante dos concorrentes, mas que não chega a ser um segredo necessariamente.

Quando se afirma a essencialidade do segredo no know-how, parte-se da premissa de que, se não há divulgação e apenas alguns detêm determinado conhecimento tecnológico, poderá garantir determinada vantagem competitiva e, a contrário senso, desde o momento da sua publicidade, não haveria um valor sobre esse conhecimento, que seria de domínio público.

Autores como, Massaguer entendem que mesmo diante da ausência de uma cláusula de segredo, persiste a obrigação de manter o sigilo²⁸⁹.

Entende-se de modo diverso, pois, se é essencial, deve estar sempre explícita, de modo a evitar desvios, assim como deve estar plenamente identificada e individualizada.

²⁸⁷ Equivalente a um cartório de registros público no Brasil.

²⁸⁸ MASSAGUER, op. cit., p. 157.

Discorda-se do douto professor espanhol, porque se entende ser temerário admitir o segredo, mesmo sem uma cláusula, e ainda partir da premissa de que diante de um conhecimento tecnológico não secreto no momento da celebração do contrato levaria à nulidade.

O know-how não precisa ser necessariamente uma novidade, mas seguramente não pode estar à disposição de todos de forma absoluta. Massaguer²⁹⁰ chega a afirmar que um contrato de know-how que versa sobre informação não secreta é nulo, por inexistência do objeto contratual.

Concorda-se com a nulidade, tendo em vista que haverá a falta do elemento subjetivo, vontade do adquirente. Entretanto, pode haver situações que exijam um know-how que não é secreto, mas não chega a ser de domínio público.

Numa situação hipotética, imagine-se que num determinado país muita informação esteja disponível e qualquer um tenha acesso, desde que saiba onde buscar, e as sociedades empresárias desse segmento já incorporaram esse know-how, mas não têm interesse em explorar em outros mercados, porque seria anti-econômico.

Em contrapartida, em outro país, existe um potencial adquirente que ainda não detém essa tecnologia e resolve adquiri-la, mas verifica que o custo de enviar os técnicos ao exterior é maior que adquirir a tecnologia de qualquer dos potenciais licenciatórios.

Não se estaria diante de um contrato nulo, e também não se pode afirmar que o objeto era um segredo, já que estava disponível em outro país?

O próprio Massaguer²⁹¹ afirma que o segredo pode permanecer depois da extinção do contrato, logo existiria o segredo por si só²⁹².

²⁸⁹ RIBEIRO, op. cit., p. 45.

²⁹⁰ MASSAGUER, op. cit., p. 205: “...el contrato de licencia de know-how que versa sobre información técnica no secreta es nulo por inexistencia de objeto.”

²⁹¹ Ibidem, p. 218

Além disso, o próprio Massaguer²⁹³ cita que “[...] nem toda revelação frustra a finalidade do contrato de know-how [...]”, ou seja, quando uma das partes revela o know-how para um terceiro que não atua no mesmo mercado das partes envolvidas no contrato ou que não seja competidor das partes.

Com esse exemplo, reforça-se a tese de que o segredo será relativizado ou não é um elemento essencial no know-how.

Um caso interessante levantado por Gomez Segade²⁹⁴ seria o fato de uma tecnologia que tenha entrado em domínio público e depois de largo tempo em desuso voltou a ser explorado por uma empresa que se protege pelo segredo.

Imagina-se que a situação é muito mais teórica do que prática, mas de qualquer modo uma lógica interessante, e que reforça o entendimento de que em um contrato de know-how o segredo é circunstancial e inversamente proporcional a sua divulgação, mas longe de ser um segredo absoluto.

Aliás, quantas pessoas podem ter acesso a um conhecimento tecnológico para que se possa dizer que é secreto? Por isso, entende-se que o elemento essencial é o valor atribuído ao conhecimento, e este valor é uma circunstância, é dinâmico e volátil, pois pode perder seu valor no dia seguinte.

Porém, enquanto o valor atribuído proporcionar maior ganho que o custo de restrição do conhecimento, os titulares tentarão restringir o acesso dos conhecimentos.

Por isso, quando Las Cuevas²⁹⁵ afirma que as partes devem ser diligentes na proteção dos conhecimentos tecnológicos, e que esforços estão sendo empregados para proteger essas informações, imagina que na hipótese de um terceiro obter esses

²⁹² NATIVIDAD, Leticia. Los contratos de know-how. In: FLANZ BAUM, Raquel (Org.). III SEMINÁRIO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EM IBEROAMÉRICA. Madrid. **Seminário...** Madrid: Copca, 2002, p.79.

²⁹³ MASSAGUER, op. cit., p. 308.

²⁹⁴ GOMEZ SEGADE, **El Secreto** ..., op. cit., p. 216.

²⁹⁵ LAS CUEVAS, op. cit., p. 431.

conhecimentos poderia significar que, de alguma forma, nem todas as medidas de proteção foram adotadas corretamente.

Logo, no entendimento esposado nesse estudo, nem sempre a divulgação estará associada a uma negligência por partes dos envolvidos na transferência de know-how, mas pode ser resultado de ato ilícito de espionagem.

Da mesma forma, quando o Restatement of Torts art. 758 faz referência a alguém que doou conhecimento de know-how sem saber que se tratava de informação restrita. Este não pode ser responsabilizado e nem responderá pela eventual divulgação dessas informações. Isso reforça o fato de que todo know-how deve ser identificado, assim como em toda informação que contenha parte do know-how deverá constar às restrições sobre o acesso e divulgação.

Porém, depois de acessada a informação, não se pode dizer que o terceiro não possa explorá-la, já que o tempo não retroage, assim como o conhecimento adquirido não poderá ser extraído da mente e da memória das pessoas que obtiveram acesso.

Além disso, não se pode responsabilizar terceiro que de boa-fé adquiriu know-how, mesmo que divulgue as informações que levem à perda de seu valor, pois o terceiro não tem obrigação contratual para manter a informação restrita.

No Direito alemão²⁹⁶, existem casos jurisprudenciais que sinalizam que quando o terceiro de boa-fé toma conhecimento de alguma informação de know-how, não poderá ser obrigado a não utilizá-lo.

O segredo é circunstancial, já que a tendência é de que a qualquer momento será descoberto, e o Direito só coíbe as descobertas que sejam ilícitas, mas não pode interferir nas descobertas que estejam dentro da lei, como uma pesquisa paralela sobre o mesmo objeto.

²⁹⁶ WISE, A. N. **Trade secrets and know how throughout the world**. New York: 1974.

O que o Direito regula e coíbe são os atos ilícitos de aquisição de know-how e, no âmbito mercantil, a responsabilidade das partes pela manutenção do segredo.

Ambas as partes são responsáveis pela manutenção do segredo, e não uma há uma obrigação unilateral, com já se afirmou. É indispensável que tanto o licenciante quanto o licenciário empreguem todos os esforços para que terceiros tenham acesso a um know-how.

A obrigação pelo pagamento do know-how recebido pode persistir mesmo depois da sua divulgação, desde que se comprove que cumpriu com a finalidade no tempo que foi recebido.

Obviamente, se a ação de divulgar for do licenciante, a obrigação pelo pagamento não só se encerra, como ainda fará jus a uma indenização por perdas e danos, ou seja, a obrigação pela manutenção do segredo não é unilateral, mas de ambas as partes.

No Direito europeu, a matéria está regulada pelos Regulamentos Comunitários n. 556/89 e, n. 151/93²⁹⁷, sendo que este alterou alguns dispositivos do Regulamento anterior.

2.13 Limite temporal do segredo

Entende-se que não pode ser usado de forma abusiva como tudo no Direito. Todavia, entende-se que a própria tecnologia se encarrega de regular o tempo, ou seja, quando essa tecnologia se torna ultrapassada, não tem mais sentido investir na manutenção de segredo.

Após esse momento, as empresas optam pela patente, pois passa a interessar-lhes prolongar ao máximo o direito de exploração. Com isso, enquanto estão utilizando tecnologia secreta, a maioria usa uma licença de uma tecnologia ultrapassada.

²⁹⁷ Regulamento (CEE) n. 151/93, publicado no D.O n. L021 de 29 de janeiro de 1993, p. 0008-0011.

Entretanto, o segredo pode permanecer e independe da existência do contrato ou mesmo pode existir know-how.

Um conhecimento tecnológico pode continuar secreto e perder o valor substancial, quando, por exemplo, um terceiro adquire uma patente para uma invenção que é similar ao know-how secreto. Se o detentor da patente não cedê-la ou licenciá-la, a tecnologia sob segredo ainda pode ser competitiva, mesmo tendo perdido sua substancialidade, e por isso a necessidade de manutenção do segredo.

Para Aresti²⁹⁸, o contrato de know-how persiste enquanto se conserva em segredo o objeto da tecnologia. Não se concorda com tal posicionamento, pois, a contrário senso, seria o mesmo que afirmar que sempre uma tecnologia relativamente disponível não é passível de ser objeto de um contrato de know-how.

Sempre existirá a dificuldade natural para se determinar o momento em que o know-how deixa de ser substancial ou quando entra em domínio público.

2.14 Segredo - cláusula limitadora do campo de utilização

O segredo pode ser imposto por uma norma, impedindo que o know-how seja comercializado, ou que seja comercializado para uma determinada função específica.

As cláusulas “field of use restrictions” limitam o campo de atuação do know-how licenciado, quando se trata de tecnologia que pode ser empregada em mais de um campo e para a realização de diversos produtos, como o aparelho de posicionamento Global – GPS.

Com base nisso, alguns licenciantes justificam a compra de determinadas matérias-primas do próprio licenciante, a fim de controlar de forma indireta os estoques e a

²⁹⁸ MARTÍN ARESTI, op. cit., p. 281.

produção do produto licenciado. Esses acordos são conhecidos como “tying arrangements”, ou acordos enlaçados.

Essa cláusula se justifica nos contratos de franquia que envolvam know-how. Já que o licenciante cede o uso da marca, é perfeitamente justificável que para manter a qualidade possa exigir que o licenciado adquira seus produtos. Porém, essa cláusula não pode ser absoluta, pois o seu abuso poderia representar um lucro indireto ao licenciante, que poderia estar cobrando um preço acima da média do mercado por um produto de qualidade igual ou inferior.

Muitas vezes ainda se aplicam restrições de natureza comercial como estabelecimento de preços, repartição dos custos de campanha publicitária, enfim, questões pertinentes a um contrato de franquia, mas não num contrato de know how. Como alguns contratos de franquia envolvem know-how, é justificável que existam restrições nesse sentido.

A finalidade de dita cláusula é limitar a concorrência da sociedade empresária que obtém a licença, mas acaba por controlar a utilização do know-how, pois podem restringir as exportações e, com isso, acabam por controlar de forma indireta a confidencialidade do know-how.

O Regulamento (CEE) n. 556/89²⁹⁹, art. 3, estabelece restrições para a autonomia das partes, de forma que confere um papel imperativo para a regulação do contrato, quanto ao antitruste. Massaguer³⁰⁰ critica essa posição inflexível do Regulamento (CEE) 556/89, afirmando que é injustificável. No entanto, entende-se perfeitamente aceitável tal procedimento limitador, tendo em vista que diante da ausência de normas imperativas haveria outro tipo de imperatividade: a dos setores econômicos se sobrepondo aos interesses de segmentos menos favorecidos.

²⁹⁹ Diário Oficial n° L 057 de 28/02/1989 p. 0062 – 0062. Disponível em: <http://europa.eu.int>. Acesso em: 13 de abril de 2005.

³⁰⁰ MASSAGUER, op. cit., p. 267.

Quando se discute o prazo de manutenção do segredo do know-how, muitas vezes se ignora que se está diante de distintos tipos de know-how, e que este poderá possuir uma utilidade breve ou muito longa dependendo de múltiplos fatores. Além de que, dependendo da área, serão necessários esforços econômicos e de pessoal para implementar um know-how, levando a um interesse maior pela duração da exploração da nova tecnologia.

Por isso, delimitar de forma arbitrária o tempo de duração de um know-how é um equívoco lamentável e prejudicial ao possuidor do know-how, e pode servir de desestímulo para novas pesquisas no setor.

O INPI no Brasil é muito criticado com relação aos prazos de validade dos contratos de know-how que, segundo os argumentos dos titulares de know-how, o órgão não poderia restringir de tal forma o tempo de exploração, devido aos argumentos que elencamos acima.

Entretanto, apesar de concordar que deva haver uma flexibilidade, entendo que não pode haver uma liberdade de estipulação do prazo, pois o resultado poderia ser mais danoso ao interesse público e a ordem social, caso houvesse abuso na estipulação dos prazos, levando a uma restrição ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento humano.

Também é importante ressaltar que diante de altos investimentos por parte do titular da tecnologia este poderia optar pela patente da sua invenção e com isso garantir um prazo de vinte e cinco anos, e quando faz a opção pelo segredo do know-how esta assumindo o risco da exploração.

Sempre existirão casos em que o objeto de conhecimento tecnológico não pode ser patenteadado, por uma vedação legal, e neste caso o órgão deve fazer uma análise para dimensionar o prazo de validade do know-how, o que segundo informações do INPI brasileiro, tem sido feito sempre que se apresentam as condições.

2.15 Retorno dos conhecimentos - clausula *grant back*

Trata-se de uma cláusula que visa principalmente ao intercâmbio de informações entre os envolvidos na transferência de know-how, já que a partir do know-how se desenvolverá outro know-how.

Perfeitamente compreensível que o licenciante externe a vontade de obter o conhecimento derivado do know how cedido ou licenciado, porém devemos fazer duas considerações.

A primeira é de que se o know-how é um bem imaterial específico e individualizado, qualquer outro conhecimento que surja posteriormente será outro know-how, e logicamente não podemos esperar que a parte tenha uma obrigação de fornecer este novo conhecimento ao licenciante.

Uma segunda questão é que sempre que se transfere um know-how a outra parte tenha que retornar com os conhecimentos desenvolvidos, sempre existirá uma relação de dependência entre eles, de tal forma que um sempre será o fornecedor de tecnologia e outro o receptor.

Entende-se que o receptor de tecnologia não tem obrigação de compartilhar os conhecimentos gerados a partir do know-how adquirido, salvo com expressa cláusula nesse sentido, e desde que fique caracterizado que o conhecimento posterior ao contrato é derivado do know-how adquirido, pois caso se trate de novo know-how esta cláusula não seria aplicável.

Evidentemente essa obrigação deverá estar associada ao compromisso bilateral do licenciante de fornecer todas as evoluções do know-how adquiridas ao longo da validade contratual, de tal forma que a sociedade empresaria terá sempre a tecnologia mais competitiva.

Dessa forma, o compromisso de retorno do conhecimento não é uma obrigação unilateral, mas está associada a atualização do know-how por parte do licenciante.

Um aspecto conflitante seria quando a sociedade empresária que obtém a licença tem restrições de comercialização diante de uma cláusula de exclusividade territorial, e posteriormente quando desenvolve novo know-how e retorna este conhecimento o licenciante comunica a terceiros, por vínculo contratual à outras sociedades empresárias que obtiveram licença.

O problema consiste que isso acaba por gerar uma limitação posterior de novos mercados para o licenciário, que poderia assumir uma postura futura de licenciante diante da nova tecnologia.

Nesse sentido, entende-se que o retorno do conhecimento ficará condicionado à exclusividade em sentido inverso, ou seja, o licenciante só poderá usar como complemento de suas descobertas, mas não poderá aplicá-lo ou transferi-lo para terceiros.

Como se percebe, existem muitas variáveis, mas não se pode admitir uma validade indeterminada sob o argumento de que há um processo automático de retorno de conhecimento e prorrogação da transferência da tecnologia.

2. 16 Término do contrato de Know-How

As causas de término do contrato de know-how resultam dos princípios gerais dos direitos das obrigações e contratos, ou seja, pelo prazo determinado pelas partes, por resolução, denúncia ou por dispositivo legal.

Não se adentrará nos aspectos jurídicos que decorrem da extinção do contrato de know-how, exceto quanto à manutenção do segredo.

Já se afirmou anteriormente que o fim do contrato de know-how não impede que se mantenha o segredo sob um determinado conhecimento científico, bem como na jurisprudência espanhola³⁰¹, vem respaldando que, após o fim do contrato, a sociedade empresária que obtém a licença não poderá mais fazer uso do know-how, salvo é claro se for um contrato de cessão e não de licença.

O fundamento da Suprema Corte espanhola é de que a obrigação é lógica e normal, e fundamenta a decisão no princípio da boa-fé, e no artigo 1258, do código civil espanhol.

Entende-se que a questão é muito mais delicada e anormal do que considera o tribunal espanhol, tendo em vista a natureza do objeto deste contrato e as dificuldades de se estabelecer valor e prazo de vigência deste contrato.

Concorda-se com a aplicação do princípio da boa fé quando as partes envolvidas em um contrato desta natureza se comprometem à manutenção de um segredo para garantir o valor do bem, assim como se entende que, ao negociar esta modalidade contratual se espera que se utilize o know-how por um determinado tempo previamente acordado.

Apesar de concordar em tese com a jurisprudência e com a lógica da decisão espanhola, parece um tanto quanto privada de um fundamento jurídico, por falta do elemento segredo entre as partes.

Para a maioria da doutrina o segredo é um elemento do know-how, ou seja, sem segredo não há um contrato de know-how. Já se afirmou anteriormente e, nesse momento, volta-se a afirmar que o segredo não é um elemento essencial, mas sim a relação de proporcionalidade entre o segredo e o valor do conhecimento, ou seja, quanto menos pessoas têm acesso a esta informação, maior será o valor do bem.

³⁰¹ Tribunal Supremo Espanhol, no caso Mayo S.A. versus Thompson Brandt S.A. Disponível em: <http://www.derechos.org/nizkor/chile/juicio/brady.html>. Acesso em: 19 de Maio.

Na inversa proporção, quanto mais pessoas têm acesso a este know-how, menos valor terá, até que todos sem exceção possam ter acesso fácil e a um custo inferior, sendo que o limite entre esses parâmetros são flutuantes e dependerão de inúmeras variáveis, como setor tecnológico, tipo de tecnologia, custo, finalidade da tecnologia, dentre outras causas.

O segredo deve ser mantido durante o período contratual e mesmo após o fim do contrato, as cláusulas de manutenção de segredo vigoram com relação a terceiros, pois esta independe do prazo contratual, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

Mas, quanto aos conhecimentos transmitidos, estes não retornam. É uma ficção pensar que se retorna com a tecnologia ou que se impede seu uso após um lapso de tempo, pois o fato é que entre as partes não há mais segredo e se não há mais segredo não podemos supor que ainda exista uma obrigação de fazer ou de não fazer com relação a este objeto.

Usar-se-á um artifício utilizado pela doutrina quando compara a licença a uma locação. Na locação, devolve-se o imóvel, o bem material. Mas, como devolver um segredo. Neste mesmo sentido, Massaguer expõe: “uma vez comunicado o know-how não se pode verdadeiramente ser restituído: a revelação dos conhecimentos técnicos secretos tem por essência um caráter definitivo”³⁰².

A referência acima é relativa ao fim do contrato por denúncia, resolução ou dispositivo legal, entretanto faz uma ressalva para o caso do fim do contrato devido ao término do prazo estabelecido, sendo que nesse caso seria possível, mas em termos práticos resultaria difícil de verificar.

Já foi manifesto anteriormente o entendimento de que nem nessa hipótese há retorno do know-how, por uma incompatibilidade total do objeto com o seu retorno.

³⁰² MASSAGUER, op. cit., p. 324: “una vez comunicado, el know how no pode ser verdadeiramente restituído: la revelación de los conocimientos técnicos secretos tiene, por esencia, um caráter definitivo”.

O Regulamento (CEE) 556/89³⁰³, artigo 2 (1) 3 reconhece a necessidade de transmitir o know-how com caráter definitivo constituiria uma necessidade para a transferência de tecnologia. Por essa razão, a proibição de exploração após o término contratual não infringe o artigo 85.1 do TCEE.

Faz-se apenas uma ressalva, quando ao posicionamento aqui tomado: quando se trata de um know-how agregado a um suporte físico, e usualmente é assim que é transferido. Dessa forma, cabe perfeitamente ao fim do contrato o retorno do know-how, pois esta retornando com o objeto, que tem agregado know-how.

Isso porque a tecnologia se apresenta de duas formas muito claras, sendo uma meramente intelectual e outra incorporada ao bem material. E segundo Barbosa, o Departamento de Estado Norte Americano³⁰⁴ encontra uma diversidade nos conceitos de tecnologia, em uma pesquisa realizada com cento e vinte empresas.

A posição que se defende não pretende ser ideológica, nem anti-capital, muito pelo contrário. Entende-se, no capitalismo, as respostas para muitos dos problemas da humanidade. Porém, não se concorda com um capitalismo desumano e selvagem, que explora ao máximo as possibilidades econômicas em detrimento do homem, pois sendo assim haveria uma inversão de valores.

Da mesma forma que as regras de liberdade e autonomia, apesar de serem defendidas, quando se colocam de forma contrária aos interesses econômicos, o próprio

³⁰³ *Diário Oficial n° L 061 de 04/03/1989 p. 0001 – 0013 art. 2, 1.3: “A obrigação por parte do licenciado de não explorar o saber-fazer licenciado após o termo do acordo, na medida em que e enquanto o saber-fazer se mantiver secreto”.*

³⁰⁴ BARBOSA, 1988, p. 22 Conceito de tecnologia, segundo a Public Policy in Technology Transfer. Council of Americas, 1978. vol. 1. p. 40-42.

“know how is considered by a good number of firms to be one of the most valuable types of technology since it is the accumulation of many years of experience. This is often the least appreciated of all forms of technology by developing countries”. E, em seguida, “transfer occurs when knowledge is conveyed from one person to another. It can occur by means of licenses; direct investment in wholly, majority, or minority foreign owned ventures; technical assistance; managements contracts; consulting; trademarks; turn-key contracts; individuals; general education. Technology can be successfully transferred to a variety of users, by a variety of methods, for a multiple of types of activities and reasons. Transfer does not necessarily mean the permanent transfer of

Direito restringe esta liberdade e autonomia, como é o caso do antitruste ou da concorrência desleal.

Aqui se passa o mesmo, ou seja, utilizar o segredo e o know-how como forma de transferência de tecnologia para gerar desenvolvimento e progresso tecnológico é extremamente positivo, porém quando se usa do Direito para a manutenção de um direito de exclusividade e para a exploração econômica, há que se rejeitar qualquer tipo de proposição desta natureza.

2.17 Denúncia em decorrência da mudança da parte

A denúncia ocorrerá quando uma das partes manifestarem a vontade de não prosseguir no contrato, diante de um fato previsto em lei. Diferentemente da renúncia que surge quando estamos diante de um descumprimento de cláusula contratual, que leva ao rompimento por uma das partes, e ao fim do contrato.

O contrato de know-how é *intuito personae*, e após a celebração do contrato e a transferência do know-how, a sociedade empresaria que obtém a licença passa a deter o mesmo conhecimento do licenciante, e por isso se obriga a manter o segredo.

Segundo Massaguer³⁰⁵, devido à natureza personalíssima das obrigações fica vedada expressamente a transferência ou mudança das partes envolvidas no contrato de know-how, mesmo que de forma indireta, através de uma fusão, sucessão, incorporação,

Alguns aspectos são difíceis de serem detectados, tais como o fato de uma sociedade empresaria de capital aberto, onde o concorrente compra ações do oponente com o simples intuito de ter acesso a determinadas informações. Como já estudado, a

ownership of a technology; it often refers to a temporary transfer of the right to use a technology for a limited period under certain conditions but with the technology still under control of the firm that developed it”.

responsabilidade pela proteção do segredo é do administrador e do titular do know-how e estes deverão restringir o acesso de tal forma que mesmo grandes acionistas e alguns empregados não tenham acesso a determinados setores.

Concorda-se com o caráter personalíssimo do know-how; entretanto, deve-se aceitar com cautela algumas considerações, ou seja, concorda-se que no caso dos contratos de know-how toda e qualquer forma de transferência do titular das informações tecnológicas deverá ter a anuência do licenciante, porém no caso de alteração involuntária, como numa sucessão, a denúncia deverá ser seguida por uma compensação por perdas e danos, já que o licenciatário não contribuiu para a mudança e se verá privado do uso da tecnologia,

A decisão pela transferência da tecnologia a um terceiro - que passa a responder pela antiga pessoa jurídica, ou pelos direitos da pessoa física, ambos licenciatários deste suposto contrato de know-how – será do licenciante. Mas diante da recusa, sem um fundamento, deverá ser seguida pela indenização do licenciatário por perdas e danos.

Porém, não se pode admitir que haja o retorno da tecnologia diante de uma denúncia, com base na mudança da titularidade, sem que haja uma justa causa, que justifique tal ato. De modo contrário, estar-se-ia diante de um enriquecimento sem causa³⁰⁶, por parte do detentor da tecnologia.

2.18 Princípios

Um caso jurisprudencial nos Estados Unidos chama a atenção e reforça o relevo constitucional sobre a matéria. No caso *Sears, Roebuck & Co v. Stiffel Co*³⁰⁷ a Corte

³⁰⁵ MASSAGUER, op. cit., p. 319.

³⁰⁶ O tema é tratado com mais profundidade por Las Cuevas, na obra **Régimen Jurídico de los conocimientos**. Buenos Aires: Heliasta, 1984, p. 264-268.

³⁰⁷ 376 USA 225.84 S.Ct 784.11 I. Ed. 2 d 661, 1964.

Suprema dos Estados Unidos diante de um conflito potencial entre normas estaduais e normas federais que protegem conhecimentos secretos e o sistema de patentes, colocou de forma clara que o objeto de litígio é de natureza constitucional, que irão delimitar os direitos e obrigações sobre a matéria.

Por isso, embasa-se a proteção do segredo, de forma que atenda ao interesse público, respaldado em princípios constitucionais, pois, da mesma forma que o Estado garante a propriedade do invento, por meio da patente de invenção, protege o segredo das violações ilícitas. Todavia, não pode permitir a utilização absolutamente livre dos acordos de know-how, como não permite a patente de determinados produtos.

Com isso, entende-se que muitas vezes, quando se busca a liberdade nos contratos, o que se espera é que o Estado se faça ausente e permita que se priorize o interesse privado em detrimento do interesse público.

Esse entendimento é reforçado por Las Cuevas³⁰⁸, quando afirma que a proteção de segredos industriais pode ser contrária a ordem pública, caso desestime a apresentação de patentes como forma de proteção.

Entretanto, sempre se procura medir as afirmações, pois existem inúmeros contratos de know-how que por não atenderem os requisitos de patentabilidade, seus titulares optaram por esta forma de proteção, e em muitos casos o seu objeto também não justificaria uma ação interventiva alegando interesse público.

Por isso, buscar-se-á nos princípios da segurança jurídica e do interesse público, bem como do Direito Internacional Econômico, o embasamento dos argumentos para limitar a escolha da lei nos contratos de know-how.

³⁰⁸ LAS CUEVAS, op.cit., p. 77.

CAPÍTULO III - A CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE NOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Quando se aborda a confidencialidade nos contratos de transferência de tecnologia, há uma perspectiva de proteção de um bem imaterial, cuja circunstância leva a optar pelo segredo como forma de proteção, quando não foi possível obter a patente ou quando não se desejava esta forma de proteção³⁰⁹.

Nesse contexto, a confidencialidade será essencial para proteger o objeto contratual, que será uma obrigação de não fazer, ou seja, de não divulgar ou não utilizar o conhecimento sob segredo, além dos limites contratuais. Isto não significa que a cláusula de confidencialidade esteja

³⁰⁹ DUNNING, John H. Alternative channels and modes of international resource transmission. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon press, 1981, p. 7, 1981.

presente apenas diante das circunstâncias acima, muito pelo contrário; a dinâmica da vida e a facilidade tecnológica e dos meios de comunicação fazem com que cada vez mais as partes busquem através da confidencialidade jurídica uma forma a mais para proteger seus interesses, que podem ser de natureza patrimonial ou moral.

No sentido de proteção patrimonial e com aplicação industrial ou em serviços, objeto desse estudo, a Massaguer³¹⁰ procura deixar clara a importância da confidencialidade, como forma de proteção aos interesses econômicos, bem como a importância de definir quais são os conhecimentos que deverão gozar desta proteção.

A segurança jurídica é fundamental para a manutenção da ordem social e econômica e, por isso, é fundamental que fique claro o objeto da confidencialidade, mesmo que em fase negocial, nesse sentido esclarece Echarri e Pendas³¹¹.

Quando se refere à confidencialidade de natureza moral, está-se referindo ao direito fundamental da pessoa, ou seja, a intimidade. Muito comum nos dias de hoje é a cláusula de confidencialidade em contratos de trabalho, que não estão diretamente relacionadas a um segredo industrial, mas que visa tão-somente à proteção da intimidade da pessoa.

³¹⁰ MASSAGUER, op. cit., p. 67.

³¹¹ Segundo Echarri e Pendas: “Lo que sí es conveniente dejar claro, es que de este contrato no nace ningún derecho a que los conocimientos sean explotados por el receptor” e “especificar claramente los conocimientos que inicialmente se transmiten en esta fase preliminar y dejar claro su carácter secreto y confidencial; establecer de forma precisa en qué supuestos y a qué personas se puede revelar la información confidencial” (In: ECHARRI, Alberto; PENDAS, Angel. **La Transferencia de Tecnología**. Madrid: Fundación Confemetal, 1999, p. 33-34).

A proteção moral pode parecer distante e isolada dos direitos da propriedade intelectual, entretanto tal pensamento não é absoluto, como se poderá concluir.

Quando se aborda a confidencialidade de uma tecnologia com finalidade industrial, esta parece claramente de natureza patrimonial; entretanto, quando se está diante de uma criação intelectual artística, a legislação³¹² brasileira atribui um valor moral e personalíssimo à criação.

Todavia, não se está longe de uma posição uniforme, quando se pensa no plano internacional, e isso se deve porque a doutrina e a jurisprudência Norte-americana entendem que o direito do autor é de natureza patrimonial e que pode ser transferido.

Talvez se possa indagar a ligação da confidencialidade com o direito da propriedade intelectual do autor, já que, por natureza, o autor busca a publicidade. Porém, existem situações em que há o interesse do autor em se manter anônimo ou mesmo de manter sua obra restrita, não lhe atribuindo publicidade.

Esse direito personalíssimo está vinculado à personalidade humana e aos direitos morais do autor, e não tem natureza patrimonial. A intimidade que se busca proteger está intimamente ligada a sua obra intelectual, como salienta Ascarelli³¹³. Nesse sentido, visa-se proteger a

³¹² Lei 9.610, 19 de fevereiro de 1998, art.24.

³¹³ ASCARELLI diz que “el ordenamiento jurídico tutela a cada sujeto no solo en la reputación, sino también en la paternidad de las acciones realizadas, con independencia, incluso, de su importancia sobre la reputación. Por eso el sujeto no sólo podrá reivindicar la paternidad de las propias acciones y rechazar la de las acciones no realizadas (aspecto éste menos importante que el primero), sino

intimidade, por meio da cláusula de confidencialidade, como no exemplo que se passa a citar.

Recentemente, na Espanha, foi noticiado que um casal muito conhecido havia contratado uma babá, e que constava uma cláusula de confidencialidade. O caso foi noticiado exatamente porque a babá revelou “segredos” da vida privada do casal, que não queria que fossem divulgados.

Nesse caso, não se trata de uma proteção a um segredo industrial³¹⁴, objeto dos contratos de know-how, mas a proteção da intimidade, a vida privada do casal.

O que se busca na cláusula de confidencialidade e que será analisado adiante é o alcance da cláusula de confidencialidade relacionada à transferência de tecnologia, buscando os pontos de conflitos que surgem quando se protege a confidencialidade de um conhecimento, cuja finalidade atenda ao interesse privado e ao interesse público de forma antagônica.

Com isso, converge-se para a posição de Ascarelli quando defende a proteção da confidencialidade diante da intimidade:

Em determinadas relações se proíbe a um dos sujeitos a divulgação ou a utilização de notícias, devido a própria peculiaridade da relação, que facilitando o conhecimento de determinados dados, trás uma obrigação de não divulgação e não utilização.

Em ditos casos a obrigação consiste somente a determinadas pessoas e base de uma determinada relação e não, como nos supostos anteriores, a todos os membros da comunidade e por isso, compreende a divulgação de todos os dados que puderam

podrá oponerse a que sea revelada la paternidad de aquellas acciones suyas que pretenda conservar anónimas”. (ASCARELLI, op. cit., p. 244).

³¹⁴ GOMEZ SEGAGE, *Technología* ..., op. cit., p. 738.

extrair-se da mesma, ainda que pudessem ser de interesse para a informação pública.³¹⁵

A mesma lógica funciona, quando uma pessoa se dirige a um padre ou a um jornalista, pois, diante do equilíbrio de interesses jurídicos que se busca proteger, a intimidade da pessoa e a segurança jurídica nessas relações são privilegiadas em detrimento da informação de interesse público que eventualmente se obteve.

Entretanto, nem sempre prevalece a intimidade, pois em determinadas circunstâncias se estará diante de um bem jurídico menor, e o direito autorizará a violação da intimidade da pessoa, pois o interesse público preponderará. Um exemplo que se pode citar: escritos ou memórias de natureza confidencial, vinculadas à vida privada seja requerida pela justiça para instruir um processo; apesar de que neste caso não há publicidade, mas apenas a comunicação a determinadas pessoas, que adquirem a informação em virtude da função pública que ocupam, e se comprometem a manter o sigilo, segredo de justiça³¹⁶.

O equilíbrio entre valores como publicidade e segredo, confidencialidade e liberdade vêm sendo objeto de delimitação, cujo objetivo

³¹⁵ ASCARELLI: “En determinadas relaciones se prohíbe a uno de los sujetos la divulgación o la utilización de noticias, por la peculiaridad misma de la relación que, facilitando el conocimiento de determinados datos, lleva consigo una obligación de no divulgación y de no utilización.

En dichos casos la obligación concierne solamente a determinadas personas e base de una determinada relación y no, como en los supuestos anteriores, a todos os miembros de la comunidad y, por eso, comprende la divulgación de todos los datos que pudieran extraerse de la misma, aunque pudieran ser de interés para la información pública”. (Cf. ASCARELLI, op. cit., p. 254).

³¹⁶ A patente também pode ser secreta, mas em caráter temporário ou permanente quando o ministério da defesa decide sobre a defesa nacional (In: GUIX CASTELLVÍ, Víctor. **Propriedad industrial**. Teoría y práctica. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 50).

é o equilíbrio e o alcance das restrições da confidencialidade³¹⁷. Por isso, entende-se que os contratos de know-how têm um papel importante no processo de equilíbrio econômico e na função social que é indispensável quando se delimita a cláusula de confidencialidade.

Evidentemente, nem todos os contratos de know-how alcançarão a magnitude e a importância que sejam do interesse estatal³¹⁸. Pelo contrário, a regra geral é de que fique contextualizada dentro dos interesses privados da indústria detentora do conhecimento³¹⁹.

Esse pensamento é reforçado quando se depara com o advento do Estado Social, que tenta equilibrar forças dentro de um contexto de desigualdade entre atores privados, como ensina Sarmiento, que ainda cita:

Numa ordem constitucional efetivamente democrática, a liberdade deve ser protegida em ambas as suas dimensões mais importantes: a autonomia pública do cidadão, ligada a soberania popular, e a autonomia privada da pessoa, relacionada ao gozo sem constrangimentos dos direitos individuais. Apesar de eventuais tensões, estas duas dimensões da liberdade se pressupõem reciprocamente e se complementam. Sem embargo, nenhuma destas autonomias pode ser efetivamente exercida sem que estejam asseguradas para todos certas condições materiais básicas, ligadas à alimentação, educação, saúde etc. Estes pressupostos materiais fundamentais para a liberdade podem ser chamados de “mínimo existencial”, e a necessidade da sua garantia é reconhecida, de forma quase consensual, pelo pensamento jurídico, político e filosófico contemporâneo³²⁰.

³¹⁷ O autor destaca as restrições que devem ocorrer nos contratos que envolvam interesse público e política pública. (in: ARIGA, Michiko. Restrictive business practices and international controls on transfer of technology. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon press, 1981, p. 185).

³¹⁸ O autor retrata casos de patente, que ainda estão sob segredo devido ao interesse da segurança nacional (In: CASALONGA, Axel. Le secret et les professions de la propriété industrielle, *Journée d'étude faculté de droit*, Lyon, n. 40, p. 36, 4 avril 1996).

³¹⁹ AGUILAR, 1981, P. 208.

³²⁰ SARMENTO, Daniel. **Direitos Fundamentais e Relações Privadas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 372.

Acredita-se que a cláusula de confidencialidade é indispensável, como instrumento jurídico, de natureza privada para proteger os interesses econômicos, objeto do contrato, bem como se entende a necessidade de se admitir a autonomia das partes para dispor dessa confidencialidade. Isso, no entanto, não significa em absoluto a ausência do Estado, quando se delimita a garantia dos direitos fundamentais para a sociedade.

Com isso, não se quer justificar a ação de um intervencionismo estatal. Ao contrário, defende-se a liberdade de dispor da confidencialidade na transferência de tecnologia, desde que a Administração possa exercer um controle sobre os efeitos da confidencialidade, mesmo que não seja um controle prévio, mas que delimite na legislação os limites em que poderão ser dispostos os conhecimentos adquiridos. Nas palavras de Marques: “[...] apesar da licença surgir devido à manifestação de vontade das partes [...] esta liberdade de conceder licenças e de modelar seu conteúdo não é ilimitada [...]”³²¹.

Dessa forma, espera-se que as partes possam manter sob sigilo seu conhecimento, e o Estado resguarde os interesses essenciais da ordem pública, porque o acesso dos agentes da administração, aos termos de uma cláusula de confidencialidade, não significa que houve publicidade, pois os servidores públicos, em questão, por dever funcional, não poderão divulgar tais conhecimentos, com base no princípio da segurança, que consiste na responsabilidade pelo manuseio dos dados confidenciais que são manuseados, seja pelo setor privado ou público.

³²¹ MARQUES, 2001, P. 332.

Desse modo, o servidor responsável pelo controle de contratos que envolvam tecnologia sob confidencialidade deverá adotar todas as medidas legais para assegurar a segurança na manutenção do sigilo, mesmo depois da sua análise³²² e principalmente durante os procedimentos de patenteamento, quando o conteúdo sob confidencialidade está sob análise de uma possível patente³²³.

A mesma lógica é aplicada ao segredo protegido quando terceiro, profissional, no exercício da sua atividade³²⁴ toma conhecimento do conteúdo confidencial, tais como: advogados, gerentes financeiros e técnicos.

O equilíbrio pode ser mantido, talvez com alguma perda de celeridade, mas indispensável para o interesse público. Por exemplo, quando a Microsoft negociava seus produtos com os governos de alguns países, inclusive com o brasileiro, nada podia garantir que o programa de computador atendia ao interesse do comprador, pois os programas não permitiam o acesso à sua estrutura, ou seja, não se podia verificar o que realmente aquele programa continha, além das funções explícitas³²⁵.

Por isso, as sociedades empresárias de programas de computador estão abrindo determinadas informações técnicas, fornecendo o código fonte, sob a condição de uma cláusula de confidencialidade, para que os respectivos governos possam controlar o que efetivamente estão adquirindo.

³²² BAYO DELGADO, Joaquín. Derecho comunitariosobre protección de dados. **Cuadernos de derecho judicial**. Madrid, n. IX, p. 45-76, 2002, p. 56.

³²³ BREESE, Pierre. **Stratégies de propriété industrielle**. Paris : Dumod, 2002, p. 139.

³²⁴ CASALONGA, **Le secret...**, op. cit., 1996, p. 20.

³²⁵ Um exemplo meramente ilustrativo, e que não significa em nenhuma hipótese que tenha ocorrido, seria um programa gerenciador de correio eletrônico, que diariamente enviase um e-mail contendo informações dos arquivos do usuário. Como o cliente é um governo estrangeiro, suas informações são em alguns casos de interesse estratégico e diante de tantas adversidades e interesses econômicos, não se pode imaginar um mundo em equilíbrio perfeito, onde todos cumprem a lei.

Nesse compasso, ou seja, a Administração sempre tem que ter acesso, prévio ou não, ao conteúdo dos contratos de transferência de tecnologia, e isto não significará a perda da confidencialidade. É claro que inúmeros doutrinadores defendem a tese de que não deve haver a interferência numa matéria exclusivamente de cunho privado, mas esse não é o entendimento, como se caracterizará adiante.

Nesse sentido, deve ser destacado o fato de que o know-how não pode ser confundido com informação científica, pois, no primeiro caso, trata-se de tecnologia específica e concreta, enquanto no segundo caso está-se diante de conhecimento geral e de aplicabilidade indireta³²⁶, ou seja, uma coisa é saber da importância de determinada substância para o organismo, e outra coisa é obter um produto através de um procedimento restrito.

Quando se lê privado, pode-se traduzir por grandes interesses econômicos que levam a uma confusão doutrinária e a conflitos de interesses, de ordem econômica e social, em que infelizmente nem sempre prevalece o interesse social, ou mesmo prevalece uma busca imparcial da delimitação normativa. Isso se deve ao fato de que alguns juristas desconhecem princípios básicos do espírito científico³²⁷ e da pesquisa e escrevem artigos pseudocientíficos e suas teses refletem um pensamento consolidador de premissas que possam sustentar interesses privados. Porém, o Estado e seus agentes também distorcem conceitos para atender aos seus interesses, ou seja, quando se confunde o papel de atuação da

³²⁶ HUGHES, Thomas P. Transfer and style: a historical account. In: SAFAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon press, 1981, p. 51, 1981.

³²⁷ BACHELARD, Gaston. **A formação do espírito científico**. Trad. Estela dos santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 57.

administração e o interesse estatal atua de forma a direcionar o comércio internacional, numa “simbiose” de interesses³²⁸, como cita Fernandez Rozas³²⁹.

Dentro desse paradigma, procura-se estabelecer uma estrutura contratual que atenda ao interesse das partes, mas que não se afaste do interesse público, porque o que buscamos demonstrar aqui é que o direito de se proteger a confidencialidade existe e é essencial para manter a segurança nas relações jurídicas, porém o conceito de direito é muito mais elástico do que a simples garantia patrimonial.

A realidade Norte-americana cataloga alguns objetivos que devem ser observados na transferência de tecnologia, que eventualmente entram em conflito com a liberdade das partes em matéria de transferência de tecnologia, quando identifica alguns objetivos de interesse nacional, e em nenhum momento permitem a ingerência externa sobre a legitimidade da definição desses objetivos³³⁰.

Apesar de alguns dos objetivos retratarem questões abordadas e defendidas nessa tese, em nenhum momento se encontrarão sociedades empresárias adotando tais políticas, exceto quando impostas pelo Estado.

³²⁸ Segundo Baptista, “há quem diga que vivemos sob o regime do capital estrangeiro, isto é sob o governo deste...” (in: BAPTISTA, Luiz Olavo. **Os investimentos internacionais no direito comparado brasileiro**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998., 1998, p. 16).

³²⁹ FERNANDEZ ROZAS, 1996, p. 35 “ Desde una perspectiva histórica conviene reterner que hasta 1945 el comercio internacional se caracterizaba por una dimensión estatal de los poderes económicos privados, fuertemente apoyados por la política expansionista de los Estados de donde procedían”.

³³⁰ HAWKINS, 1981, p. 215. objetivos primários da economia (crescimento econômico per capita, nível de emprego, estabilidade dos preços), objetivos sociais (preservação e desenvolvimento do meio ambiente, proteção do consumidor), estratégia e segurança nacional (minimizar o poder ofensivo dos inimigos pontenciais da nação), e os objetivos humanitários e relativos a paz mundial (democracia e desenvolvimento dos países em desenvolvimento

O direito à confidencialidade só será absoluto se não entrar na esfera das relações sociais, pois, caso contrário, passa a existir um outro direito, de natureza pública e que, por mais que se queira atribuir uma relativização, mantém a primazia do Estado sobre todos os demais ordenamentos jurídicos. Essa soberania a que se refere, está presente no raciocínio de Hart³³¹, quando explica o conceito de direito internacional e sua relação com o direito interno: numa relação de equilíbrio de forças e de delimitação entre o público e o privado, entre a publicidade e a confidencialidade.

Com isso, afirma-se que uma tecnologia será de natureza pública quando haja interesse público, e privada quando predominar o interesse das partes; não se confundindo com o “public interest”, citado por Vaver³³², quando distingue a curiosidade do público e o verdadeiro interesse estatal para atingir valores e objetivos que atendam a sociedade. Por isso, a necessidade de um controle social, que é exercido pelo Estado e, em alguns casos, pela própria sociedade.

³³¹ Nas palavras de HART, 2001, “consideraremos duas fontes principais de dúvidas respeitantes à natureza jurídica do direito internacional e, conjuntamente com elas, os passos que os teorizadores deram para enfrentar estas dúvidas. Ambas formas de dúvida surgem a partir de uma comparação desfavorável do direito internacional com o direito interno, o qual é tomado como o exemplo claro ou padrão do que é direito. A primeira tem as suas raízes profundamente mergulhadas na concepção do direito como uma questão fundamentalmente de ordens baseadas em ameaças e confronta a natureza das regras do direito internacional com as do direito interno. A segunda forma de dúvida provém da crença obscura de que os Estados são fundamentalmente incapazes de serem sujeitos de obrigações jurídicas e confronta a natureza dos sujeitos do direito internacional com os do direito interno” (IN: HART, Herbert L. A. **O conceito de direito**. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 232).

3.1. Estrutura contratual relativa ao sigilo

3.1.1 Preâmbulo

Particularmente, considera-se o preâmbulo essencial nos contratos desta natureza, pois, além de qualificar as partes que terão acesso a tecnologia, permite que se estabeleça o princípio básico da relação contratual, de forma a fortalecer as diretrizes necessárias para o acordo em questão.

Diferente do que se pode imaginar, não se trata de uma carta de intenção, que é um instrumento jurídico independente do contrato; pode ser acessório caso as partes venham a firmar o contrato, entretanto, caso isso não ocorra, pode permanecer como único instrumento jurídico que garanta o sigilo das informações divulgadas durante a fase de negociação, bem como serve para formalizar as intenções das partes na fase negocial, quanto à efetiva conclusão do contrato.

Esses documentos também são conhecidos como *letter of understanding*, *letter of intention*, *agreement in principle*, *gentlemen's agreement*, dentre outros.

As cartas de intenção visam a estabelecer os princípios da negociação e as questões básicas que devem ser regulamentadas. É

³³² VAVER, David. **Intellectual property law**. Canadá: Irwin Law, 1997, p. 280-282.

importante ressaltar que não há uma obrigação de conclusão do contrato definitivo, mas apenas sujeita à responsabilidade de reparar os eventuais danos causados a outra parte a parte que viola a promessa de contrato.

A aplicação das cartas de intenção tem se tornado comum no âmbito do direito comercial internacional pela importância que adquirem na negociação dos contratos internacionais. Estes exigem a contratação de especialistas para estudarem a viabilidade técnica³³³ e o estudo dos dados fornecidos, no sentido de se dar prosseguimento ao contrato³³⁴.

Nesse sentido, têm-se contratos preparatórios, que poderão ser classificados em contratos interinos de efeitos provisórios e de efeitos permanentes. No primeiro, caso, há a necessidade de regulamentar uma negociação complexa, permitindo que as partes tenham um documento capaz de resguardar os prejuízos, caso ocorra uma eventual ruptura nas negociações. Já no segundo, há necessidade permanente de manter aquele compromisso, pois o objeto do contrato exige essa posição. Como exemplo, os contratos de transferência de tecnologia, nos quais as partes envolvidas trocam informações técnicas e confidenciais que deverão permanecer protegidas permanentemente.

Não se pode confundir carta de intenção com um acordo de sigilo, apesar de efeitos similares. Este último é uma espécie do gênero, pois se pode afirmar que dentro das intenções de celebrar o contrato está a intenção de manter o segredo. Porém, quando se trata de um segredo industrial, recomenda-se que celebre um acordo de segredo, pois a ênfase ao nome

³³³ ARORA, 2001, p. 118.

³³⁴ AGUILLAR, 2001, P. 208.

permite que fique clara a intenção de se proteger a tecnologia que está sendo negociada.

Não se pode ignorar, entretanto, o fato de que, em uma negociação, se busca um acordo e deve prevalecer o princípio da vontade das partes em pactuar. Portanto, não pode haver nenhum tipo de coação para que haja contrato, mas tão-somente uma responsabilidade pelos danos causados em decorrência dessa negociação, quando uma das partes agiu de forma culposa ou dolosa, acarretando danos à outra. Por isso, é fundamental que se esteja diante do princípio da boa-fé dos contratantes, que deverão agir sempre dentro de uma postura de cooperação para a solução do negócio jurídico.

Dificuldades, como a distância, as diferentes legislações, o idioma, o fuso horário, os costumes, entre outros, incentivam a abordar o assunto na mais estrita lisura e dedicação, propiciando credibilidade ao instrumento jurídico contratual. Ressalte-se que, em algumas culturas, a palavra de um homem tem validade jurídica, e a credibilidade advém na certeza do seu cumprimento. Logo, se ocorrer o uso indevido nos contratos, se acabará aceitando a sua inviabilidade, já que os custos para se resguardar juridicamente estão cada vez mais elevados.

Por isso, as cláusulas nesses contratos não podem ser objeto de estereótipos ou de standardização³³⁵ de contratos-modelo, pois as variantes

³³⁵ UNIDROIT (Instituto Internacional para a Unificação do Direito). Este prevê a inclusão de cláusulas standards com o objetivo de harmonizar as condutas comerciais. Além dos princípios sobre contratos internacionais, que não são vinculantes, mas devem ser seguidos, podemos encontrar alguns artigos, sendo o artigo 2.19 merecedor de destaque, pois define standards. Art. 2.19: “*standard term are provisions which are prepared in advance for general and repeated used by one party and which are actually used without negotiations with the other party*”.

apresentadas serão sempre uma particularidade do geral e do clássico³³⁶. Deve-se preocupar com a normatização de um princípio fundamental na negociação, que consiste na boa-fé dos contratantes. Essa medida já vem sendo aplicada no Direito alienígena, a exemplo do português³³⁷ e do italiano.

Pode parecer paradoxal, quando organizações internacionais³³⁸, como o Instituto Internacional para a Unificação do Direito Internacional Privado - UNIDROIT e UNCTAD – Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, buscam conceitos universais para serem aplicados aos contratos, diante da dificuldade apontada no capítulo um com relação aos termos empregados com significados distintos nos diversos países. No entanto, admitir um conceito valorativo único e absoluto pode representar uma imposição – que geralmente ocorre de forma vertical de países desenvolvidos para países em desenvolvimento - valores que camuflam

³³⁶ BARROS, Fernando Antônio Ferreira de. Os avanços da tecnologia, seus efeitos na sociedade contemporânea e repercussões no contexto brasileiro. In: BASSO, Maristela. Contratos internacionais do comércio. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1998, p. 137. “No que se refere às negociações, não é possível inscrevê-las dentro de uma determinada categoria jurídica conhecida e homogênea, motivo por que o mais adequado e prudente é compreender a fase das tratativas como um conjunto de fatos e atos jurídicos que podem ser qualificados juridicamente como atos pré-contratuais. Sem dúvida, as negociações supõem uma situação pré-contratual, que ainda não atingiu a maturidade (o acordo), pois, como vimos, elas podem preceder a oferta, preparando-a, ou mesmo se desenvolver paralelamente a uma oferta existente, a fim de precisar suas condições.

³³⁷ Código civil português art 227: “quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar à outra parte”.

³³⁸ Cf. FERNANDEZ ROZAS, op. Cit. , p. 36.: “El comercio internacional comprende al mundo entero como campo de actuación y queda, por tanto, bajo la esfera de intervención de organismos internacionales, de carácter universal o regional”. e p. 39 “ En la actualidad, el desarrollo de la comunidad internacional, integrada e formulas políticas estatales y supraestatales, introduce un elemento de organización, control e intervención impensable en aquellas épocas, y, en consecuencia, resultaría inconcebible que los particulares pudiesen organizar a su medida una actividad de tamaño interés público e internacional”

uma forma de imperialismo negocial³³⁹, pois se parte de premissas consideradas verdadeiras, sem ao menos permitir que a outra parte possa discutir os elementos essenciais do acordo.

Com isso, não se refuta a importância dessas organizações, nem o papel importante que desempenham para a harmonização do Direito Internacional Privado. Apenas se deseja alertar para as consequências de uma standardização, diante de um mundo com tantas diversidades, que podem acarretar um efeito contrário do desejado, como cita Barros:

O sistema atual de proteção baseado nas convenções internacionais e administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), vem se mostrando, no entanto, inadequado, do ponto de vista dos países desenvolvidos, principalmente no campo das tecnologias emergentes e de ponta. Tentando novos e mais rígidos critérios de proteção internacional, os países mais desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos, busca mudar o foro de tratamento do assunto – “da OMPI, de caráter voluntarista, para o GATT, de natureza contratual”- demonstrando claramente a intenção de, através da obtenção de regras internacionais mais rígidas e amplas, assegurar a vanguarda e o conseqüente domínio dos mercados de bens de alta tecnologia³⁴⁰

Esse raciocínio estava correto, pois anos mais tarde o TRIPs regulamentou de forma mínima a transferência de tecnologia e propriedade intelectual, entretanto não se trata de aspectos puramente comerciais, mas também de segurança internacional.

Aliás, o papel dessas organizações é fundamental, quando se busca um valor mínimo a ser protegido, o que se espera que minimamente deva estar sob proteção do Direito Internacional Privado e que a construção dessa

³³⁹ Segundo ESPLUGUES MOTA “el GATT apareció desde un primer momento como portavoz de los intereses de los países occidentales más desarrollados, y apegados al modelo de economía de mercado” (In: ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 27).

normativa deve estar pautada em valores humanitários e não puramente em demonstrativos comerciais e econômicos.

Concorda-se com Estrela, Floh, Correa e Basso³⁴¹, quando citam o papel e a importância da Organização Mundial do Comércio - OMC e do acordo TRIPs, mas relativizam o caráter absolutista dos conceitos e valores, que apenas buscam o equilíbrio entre a propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, como forma de difusão do conhecimento.

Aliás, essa é a maior dificuldade teórica que se pode encontrar nos princípios de um preâmbulo, quando se idealiza um modelo contratual que seja capaz de manter o equilíbrio de forças, ou seja, conciliar interesses antagônicos entre o retorno do capital investido para adquirir o conhecimento tecnológico e a difusão da tecnologia. Dificuldade essa que passa pela discussão de princípios da igualdade e liberdade comercial, que se discute diante de um novo prisma depois da revolução tecnológica³⁴².

³⁴⁰ BARROS, Sebastião Rego. Tecnologia é Instrumento de Hegemonia. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 3, 1º trimestre, p. 22-26, 1989, p. 22.

³⁴¹ CORREA, Carlos apud BASSO; ESTRELLA, Ângela; FLOH, Fábio. A lei de patentes brasileira e as regras da Organização Mundial do Comércio. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 55, p. 37, nov-dez 2001., 2001, p. 37 “Acordo TRIPs não consagra um paradigma absolutista dos direitos de propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do titular, baseando-se, pelo contrário, no equilíbrio entre a promoção da inovação e a difusão da transferência de tecnologia” Carlos Correa, apud Maristela Basso.

Destaca-se o art. 31 que regulamenta uso da patente por terceiro não autorizado pelo titular, e art 8, consagra a importância da promoção da inovação e a difusão da transferência de tecnologia como componentes fundamentais da política de países-parte.

³⁴² Cf. FERNANDEZ ROZAS, op. Cit., p. 36: “En primer lugar, el principio de libre cambio, vencedor del proteccionismo que había caracterizado el período anterior e indispensable para el desarrollo de las transacciones internacionales. En segundo lugar el principio de libertad de comercio, fiel reflejo del liberalismo económico proclamado por la Revolución francesa. Por último, el principio de la igualdad de trato entre el extranjero y el nacional en materia mercantil.

La nueva situación del comercio se proyectaba, por el contrario, a una escala universal como consecuencia obligada de los acontecimientos políticos, económicos y sociales surgidos en la postguerra. Baste retener la revolución tecnológica y demográfica, unida a las exigencias de una política de desarrollo y de reconstrucción de un mundo seriamente dañado tras la guerra. Se trataba de exigencias que al proyectarse en el plano internacional, alteraron los planteamientos clásicos del capitalismo burgués y del nacionalismo estatal”.

Nesse sentido, Salvador³⁴³ descreve o papel estratégico utilizado pelas indústrias farmacêuticas que, para proteger cotas do mercado frente aos produtores de genéricos, vêm defendendo a necessidade de um sistema único que garanta os elevados investimentos realizados em pesquisa, bem como cita a necessidade dos consumidores de terem acesso aos medicamentos mais baratos.

Igualmente, cabe ainda ressaltar que se pode utilizar a carta de intenção como um instrumento jurídico que incorpora todos os elementos contratuais, mas condiciona a eficácia do negócio jurídico a uma condição suspensiva. É o caso dos contratos de transferência de tecnologia, que dependem de autorização do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Pode-se fazer um parêntesis, e mencionar a confidencialidade relativa aos procedimentos do INPI que precedem a patente³⁴⁴, pois são relevantes para manter o valor patrimonial do know-how, mas acima de tudo por garantir a segurança jurídica necessária para legitimar o órgão e suas funções administrativas.

Entretanto se busca aqui evidenciar a importância teórica do preâmbulo ou da carta de intenção, como forma de delimitar valores, conceitos e acima de tudo de estabelecer paradigmas mais legítimos para uma transferência de tecnologia efetiva e que atenda ao interesse de ambas as partes.

3.1.2 Acordos de segredo

³⁴³ SALVADOR, 2004, p. 85.

De fato, não há uma separação entre cartas de intenção e acordos de segredo, e só se faz aqui com uma finalidade meramente didática, pois na prática comercial presencia-se um acordo de segredo inserido em uma carta de intenção, de modo a vincular as partes no âmbito da negociação ou, até mesmo, ser aplicada quando da conclusão do contrato definitivo. No entanto, nada impede a existência de um acordo de segredo em separado conhecido como *confidentiality arrangement*³⁴⁵, que gera os mesmos efeitos jurídicos, caso estivesse incluso na carta de intenção.

Nos contratos de transferência de tecnologia, a troca de informações que se concluirá no contrato precisa ser analisada pelos técnicos que adquirirão o novo conhecimento.

A questão é de difícil solução, pois, ao mesmo tempo em que se está diante do princípio da boa-fé, em que se deve informar sobre todos os pontos relevantes acerca da transação comercial, também há que se resguardar quanto aos segredos tecnológicos que são o resultado de pesquisas, cujos custos são elevadíssimos, tanto sob o ponto de vista financeiro quanto temporal.

Importante estabelecer o que é segredo industrial, comercial e o que poderá ser divulgado. O acordo incluirá todos os parâmetros, mas a

³⁴⁴ BREESE, Pierre. **Stratégies de propriété industrielle**. Paris: Dumod, 2002, p. 139.

³⁴⁵ CONSIDERANDO a necessidade de proteção das INFORMAÇÕES SECRETAS uma determinada EMPRESA firma um acordo de segredo com base em algumas premissas, tais como: as informações tem por finalidade exclusiva a realização de análise a ser feita pela EMPRESA adquirente para determinação de seu interesse na elaboração de um acordo de cooperação tecnológica e/ou comercial entre as partes. Assim, a empresa detentora das informações concorda em revelar INFORMAÇÕES SECRETAS à EMPRESA imediatamente após a entrada em vigor do acordo.

tecnologia que será transferida tem que ser individualizada como objeto contratual, para que se possa estabelecer o parâmetro de proteção.

Também sob sigilo, mas não como segredo industrial, a informação estratégica seria o gênero, pois apesar de não estar ligada a tecnologia em si, pode ser importante como elemento de concorrência no setor.

Por isso, toda informação revelada em razão de um acordo de segredo, mesmo quando essa revelação se faça oralmente³⁴⁶, será considerada informação secreta, devendo nessa hipótese, ser confirmada para evitar dúvidas quanto ao recebimento da mesma. Também será considerada informação secreta, se o detentor da tecnologia envia o material contendo características e elementos com tecnologia agregada.

A finalidade desse acordo é evitar que o adquirente da tecnologia use as informações secretas com finalidades diversas do que foi acordado, ou mesmo repasse estas informações para terceiros. Por isso, exige-se que o adquirente da tecnologia adote todas as medidas necessárias para proteger o sigilo das informações secretas, não as divulgando para terceiros, sem a prévia autorização do titular da tecnologia.

Evidentemente que estarão excluídas das obrigações de segredo os conhecimentos prévios da adquirente, bem como as que eram de conhecimento público, desde que essas informações não tenham sido oriundas do titular da tecnologia.

³⁴⁶ A doutrina ressalta para o fato de que o know-how é escrito e formal, entretanto nada obsta que se transmitam informações consideradas confidenciais, mas que não são exatamente o objeto do contrato.

O que se pretende com os acordos de segredos ou *confidentiality arrangements* é proteger a tecnologia³⁴⁷, que se conceitua como todo o conhecimento ou técnica capaz de possibilitar seu emprego no processo produtivo econômico, bem como pelo fato de poder atribuir-lhe valor econômico, apesar da sua condição incorpórea.

A proteção ao conhecimento terá validade dentro do prazo fixado ou, na ausência dele, deve-se considerar que haverá obrigação de sigilo, enquanto a tecnologia em questão não passar para o domínio público.

Cabe esclarecer, ainda, que, na eventualidade de as partes firmarem o contrato definitivo, será inserida uma cláusula de sigilo³⁴⁸ que regulamenta a proteção da informação nos termos previstos no contrato definitivo. Mesmo após a efetivação do contrato definitivo, a cláusula de sigilo tem suas limitações. Como já mencionado, poderá cair no domínio público ou, mesmo após o encerramento do contrato quando o adquirente permanece sob a obrigação de sigilo, poderá receber informação de terceiro sobre a mesma tecnologia, extinguindo assim a obrigação.

³⁴⁷ GIDDENS diz: “ a tecnologia envolve a criação de instrumentos materiais, tais como máquinas, utilizadas na interação humana com a natureza e segundo a OMPI é o conhecimento dos métodos para fabricação de um produto, a utilização de um processo, ou modo de prestar um serviço, mesmo que tal conhecimento constitua invenção, desenho industrial, modelo de utilidade, ou se constitua em notícias de caráter técnico ou de segredo de arte, ou na colocação à disposição de serviços de assistência por parte de expertos para a idealização de um desenho, a instalação, a colocação em funcionamento ou a condução de um implante industrial, ou para gestão de uma empresa industrial ou comercial. Acesso www.wipo.org, em 12 de janeiro de 2005 (In: GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. Lisboa: Fundação Clouste Gulbenkian, 2002, p. 710).

³⁴⁸ **Informação confidencial** - Compreende toda a informação revelada (seja por escrito, verbalmente ou por quaisquer outros meios), pelo titular da tecnologia. A informação confidencial inclui, mas não se limita às operações, processos, planos ou intenções, informação sobre a produção, instalações, equipamentos, *know-how*, dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes, segredos de negócios, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios (In: FLORES, Cesar. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 135).

Importante ressaltar mais uma vez que o objeto do acordo de confidencialidade é muito mais abrangente que a definição de segredo industrial, pois na prática incorpora toda e qualquer informação estratégica para as partes, traduzindo-se muito mais como um segredo de comércio do que um segredo industrial.

Devido a isso, entende-se que seja necessário individualizar a tecnologia sob segredo industrial, de forma que não haja dúvida sobre o que está sendo transferido e o que deve ser mantido sob segredo.

Nesse sentido, a jurisprudência espanhola³⁴⁹ vem atribuindo legitimidade somente a confidencialidade que está diretamente ligada ao contrato, bem como quando se justifica a necessidade de manter a confidencialidade, de tal forma que não ocorra uma violação a concorrência, já que se pode utilizar a confidencialidade e os acordos de sigilo como uma prática desleal de comércio.

Um exemplo seria uma fusão estratégica que acarretasse um controle das estruturas econômicas, de tal forma que afetasse o processo econômico natural e competitivo de determinado setor. Por isso, a necessidade de o poder público ter acesso aos acordos de fusão, mesmo que sob confidencialidade, da mesma forma que alguns profissionais têm acesso às informações no transcorrer de uma fusão, da formação de uma joint-venture ou da averbação dos contratos de know-how.

³⁴⁹ Resolución de 10.3.04 (expte. R 571/03 v. Wall Street, TDC - Tribunal de Defensa de la Competência) *Gazeta Jurídica de la Unión Europea y de la Competência*, n. 231, mayo/junio 2004, p. 19.

Na Espanha, a Lei de Sociedades Anônimas³⁵⁰, artigo 127.2 deixa claro que toda informação confidencial obtida nas circunstâncias acima deverá ser mantida sob sigilo, pelos auditores, advogados ou servidores públicos envolvidos.

Como a confidencialidade está diretamente ligada à concorrência, a Comissão Européia apresentou uma proposta de diretiva relativa aos procedimentos que deveriam ser adotados para garantir o respeito aos direitos da propriedade intelectual, que resultou num Regulamento (CE) 772/04³⁵¹.

Outrossim, salienta-se que o conteúdo sob confidencialidade na fase negocial³⁵², sob o acordo de sigilo, será a futura cláusula de confidencialidade, pois enquanto havia uma perspectiva de se celebrar o contrato as partes firmaram um acordo para manter o sigilo, ou seja, no caso do contrato não ser celebrado vigoraria os termos do acordo de sigilo.

Todavia, caso as partes cheguem a um acordo, o objeto sob confidencialidade será transposto e adaptado para a nova realidade contratual, como se verificará adiante. Em síntese, pode-se esperar que a cláusula de confidencialidade deva manter a tecnologia sob segredo, não podendo ser usada para outros fins que não o acordado, não divulgá-la, comercializá-la ou mesmo transferi-la sob qualquer forma, devendo ainda empregar todos os esforços para que não seja acessada por terceiros.

³⁵⁰ FARRANDO MIGUEL, Ignacio. **El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas**. Madrid: Civitas, 2001, p. 186.

³⁵¹ Diário Oficial de la Unión Europea. L 123, de 27 de abril de 2004, p. 11-17

³⁵² “con el paso del tiempo, lo que cada vez parece más evidente, es que la innovaciones tecnológicas no registradas, lo que denominamos know how, tienen cada vez mayor importancia en la transferencia de tecnología no patentada” (Cf. ECHARRI; PENDAS, op. cit., p. 35).

Contudo, deve-se refletir e concordar com Farrando Miguel³⁵³ que, apesar da intervenção mínima, não se pode esperar que haja confidencialidade em todos os aspectos, pois sempre a negociação deverá atender o interesse social, seja na preservação do conhecimento, seja na comunicação do conhecimento para as autoridades e pessoas envolvidas.

3.1.3 Cláusula de confidencialidade³⁵⁴

Optou-se aqui por uma divisão meramente didática, entre o acordo de segredo e a cláusula de confidencialidade, pois na prática as condições propostas no acordo permanecem inalteradas por ocasião da celebração do contrato e da cláusula de confidencialidade, sendo em alguns casos um subcontrato³⁵⁵, quando o objeto envolver outros objetos além da tecnologia.

O contrato de know-how ganha importância competitiva, na medida em que as informações industriais são restritas, ou seja, quando há tecnologia protegida por segredo. Por isso, deve-se entender aqui no sentido de obrigatoriedade dessa cláusula, já que sem confidencialidade não há segredo e sem segredo o contrato de know-how reduz o valor do objeto negociado. Entretanto, caso se trate de um contrato de transferência de

³⁵³ FARRANDO MIGUEL, op. cit., p.184.

³⁵⁴ Cf. FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 344 “ [...] know how respecto a las licencias de patente. El carácter **reservado** de los conocimientos...” falta de criterio no uso de confidencialidade, reservado, secreto e ultra secreto [...].

tecnologia patenteada, não haveria a necessidade do segredo, relativamente ao aspecto industrial, ressaltando os aspectos comerciais do contrato.

Por isso, Maudonnet faz a seguinte referência: “cláusulas que se **recomendam** constar do contrato: Possibilidade de conter cláusula de sigilo ou de indisponibilidade da tecnologia negociada...”³⁵⁶ (grifo nosso). Com base no parágrafo acima, pode-se esperar um contrato de know-how, no qual não haja uma cláusula de confidencialidade, apesar de ser importante para a transferência de tecnologia, que haja um objeto sob segredo, possibilitando, assim, maior competitividade ou vantagem de alguma natureza sobre os demais concorrentes. Por isso, a autora quis dar ênfase ao fato de que se está diante de um contrato, que vigora a vontade das partes e se poderia, em tese, dispor sobre a confidencialidade da tecnologia transferida; mas, como já se mencionou anteriormente, não faria sentido econômico, nem estratégico, mas é possível.

Cabe ainda fazer mais uma ressalva, ou seja, a de que a construção teórica com que se procura embasar o estabelecimento das cláusulas passa por valores econômicos, que não são necessariamente os que atendam a sociedade como um todo. Como, por exemplo, quando se trata de medicamentos e se discute sobre os limites da propriedade intelectual e o alcance da transferência da tecnologia. A confidencialidade poderá significar que menos pessoas terão acesso aos medicamentos, mas a contrapartida teórica é que o detentor da tecnologia que investiu tempo e dinheiro poderá ter uma compensação financeira.

³⁵⁵ ANTUNES, José Manuel Oliveira; MANSO, José Antônio Costa. **Relações internacionais e transferência de tecnologia** – O contrato de licença. Coimbra: Almedina, 1993, p. 97.

Concluindo, se o detentor da tecnologia tem um retorno financeiro das pesquisas realizadas terá interesse em realizar novas pesquisas para desenvolver novos medicamentos, e empresários do mesmo setor se sentirão na necessidade de investir também em pesquisa para obter vantagens competitivas. Assim, ter-se-ia como resultante final o aumento do acesso da população a medicamentos.

Aparentemente, a visão restritiva e a ação da cláusula de confidencialidade levariam a uma redução do acesso. Entretanto, a certeza de que a pesquisa e a ciência é a melhor forma para elevar o estado de bem estar social levaria a uma queda dos preços e a uma melhoria na qualidade de vidas das pessoas.

As partes podem dispor, dentro de algumas limitações da lei aplicável ao contrato, como se verificará no capítulo IV. Porém, existe uma dificuldade para se estabelecer uma uniformidade, seja nas questões contratuais, seja nas extracontratuais³⁵⁷, conforme se verifica quando se tenta delimitar o segredo industrial e o próprio contrato de licença e cessão de tecnologia.

Com isso, esclarece-se que o contrato como instrumento jurídico só se perfaz com a manifestação da vontade das partes. Logo, as partes poderão, dentro das particularidades internacionais e do limite das normas

³⁵⁶ MAUDONNET, Maria Clara Villasboas A. Contratos de transferência de tecnologia. **Revista dos Tribunais**, Rio de Janeiro, ano 84, v. 711, p. 42, jan. 1995.

³⁵⁷ Cf. PALAO MORENO, Guillermo; PRATS ALBENTOSA, Lourenzo; e Bentosa; JOSÉ REYES, Maria. Hacia la unificación de las normas de conflicto em matéria de obligaciones extracontratuales en Europa. **Revista de derecho patrimonial europeo**. Navarra, n. 10, p. 273, 2003 “ en la dificultad de lograr una unificación conflictual en este sector, dada la disparidad de soluciones presentes en los sistemas autónomos de DIPr de los Estados miembros, siendo el Reino Unido uno de los más reticentes al

jurídicas, estabelecerem as cláusulas contratuais que atendam aos seus respectivos interesses.

Como foi mencionado, a padronização do Direito Comercial Internacional é de difícil tarefa, pois, em um mundo tecnológico, surgem diversas formas de comercializar, bem como muitas situações atípicas, que exigem quase sempre a inovação ao caso concreto.

Portanto, a citação das cláusulas acima ter por objetivo apenas orientar na formulação e no estudo dos contratos internacionais de transferência de tecnologia. Por isso, devem ser visualizadas como cláusulas importantes no atual contexto histórico, mas que estão em constante adaptação à realidade econômica das partes envolvidas.

3. 2 O conflito aparente da cláusula de confidencialidade diante do objeto

A confidencialidade como forma de proteção de um segredo não é recente, mas somente recentemente vem tomando lugar e importância no contexto mundial. Isso porque as patentes já não atendem plenamente a todos os interesses das sociedades empresárias quando fazem a opção por esta modalidade de proteção, como se verá no próximo capítulo, quando se for discutir o segredo industrial.

Pensar na confidencialidade, como visto acima, é pensar em restringir o acesso de terceiros, ou seja, é limitar a liberdade de acesso, seja por meios jurídicos, seja por meios tecnológicos.

Entretanto, o que chama a atenção aqui é a dinâmica e amplitude das relações humanas no âmbito mundial, pois a cada dia, mais e mais

situações de restrição legislativa ou de direitos fundamentais apresentam uma colisão entre direitos e valores firmados por normas ou princípios constitucionais.

O interesse nesse capítulo é situar a cláusula de confidencialidade como valor fundamental de garantia do bem econômico, know-how; porém trazendo como contrapeso outros valores constitucionais fundamentais para a garantia e a segurança jurídica nas relações comerciais, tais como a proteção ambiental³⁵⁸, a segurança e a saúde pública, dentre outros.

Logo, passa-se a confrontar a cláusula de confidencialidade, que é essencial nos contratos de know-how, com alguns contratos que envolvam tecnologias, que agreguem valores autônomos, e que levem a uma reflexão dos limites da confidencialidade, em determinados casos, numa ponderação de valores.

O objetivo é apenas delimitar a cláusula de confidencialidade, demonstrando como tese subsidiária que, nos contratos de know-how, o Direito Internacional Privado encontra dificuldades relevantes, quando da aplicação de lei aos contratos de know-how, quando se tratam de temas fundamentais, como a segurança internacional e o meio ambiente.

Dificuldade maior é que as normas aplicadas aos contratos seguem uma orientação distinta das patentes, pois, enquanto a regra geral nos contratos é a aplicação da lei do local onde este foi celebrado, ou mesmo a que as partes manifestarem a vontade, no caso das patentes será sempre aplicado a lei local, devido ao vínculo de territorialidade que existe entre a outorga estatal e o direito de exploração exclusiva. Na prática, a patente e os

contratos de know-how se completam e acabam gerando uma proximidade fática.

Devido a essa proximidade, torna-se cada vez mais comum a presença de objetos de patente associados a contratos de know-how, como forma de atender aos interesses das partes, em especial da detentora da tecnologia e da titularidade da patente.

Por isso, a percentagem de invenções patenteadas pode sofrer reduções, pois as sociedades empresárias situadas nos Estados Unidos da América e em outros países industrializados poderão optar por proteger suas invenções por meio da confidencialidade ³⁵⁹ ou, pelo menos, associada à confidencialidade.

A cláusula de confidencialidade funciona muitas vezes como complemento da patente, como forma de continuidade da proteção por meio do segredo, como exemplifica Torremans³⁶⁰.

Nesse sentido, devem-se aplicar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para aferir, no caso concreto, os limites da confidencialidade e a proteção de direitos fundamentais³⁶¹.

³⁵⁸ WEISS, Edith Brown. Trade and environment. **American Journal of International Law**. Lancaster, v. 86, p. 708, 1992.

³⁵⁹ MANSFIELD, 1990, p. 26. O autor se refere ao período após a década de 70, fins da década de 60 e início da década de 80, principalmente nas patentes realizadas no território americano (In: MANSFIELD, Edwin. Intellectual property technology and economic growth. In: RUSHING, Francis W.; BROWN, Carde Granz. Intellectual property rights in **science, technology and economic performance**. London: Westview, 1990. p. 17-30..

³⁶⁰ TORREMANS, Paul. **Intellectual property law**. 3. ed. United Kingdom: Butterworths, 2001, p. 125

³⁶¹ Consideramos importante a leitura das conclusões deste autor, pois refletem premissas importantes para as relações privadas, inclusive para os contratos de know how. Não iremos esgotar os aspectos constitucionais confrontando com a confidencialidade, pois teríamos outra tese; mas apenas estamos delimitando a cláusula de sigilo dentro de temas protegidos pelos direitos fundamentais (In: SARMENTO, Daniel. **Direitos Fundamentais e Relações Privadas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 369-379).

3.2.1 Tecnologia ambiental

Quando se discute a cláusula de confidencialidade em um contrato de know-how, a premissa prioritária para as partes é a manutenção do interesse comercial e financeiro, que o contrato representará.

Para legitimar tal pensamento, atribui-se a natureza privada ao direito das obrigações e contratos, desde que seja lícito, pois é uma condição para a validade desse instrumento jurídico que seu objeto seja lícito.

De fato, o que se tenta demonstrar é que não se trata de ser lícito ou ilícito, mas que existem situações fáticas onde não necessariamente haverá um contrato ilícito, mas que seu objeto possui interesses de natureza pública, e por isso sujeito a um controle maior exercido pela sociedade ou pelo Estado.

Em matéria ambiental, a cada dia fica mais evidente que os custos para garantir um meio-ambiente saudável são viáveis tecnologicamente. Porém, exigem custos elevados, que o setor privado não costuma assumir, por desconhecimento ou mesmo por opção.

De qualquer modo, posteriormente quando surge o problema real, o impacto ambiental pode atingir proporções, cuja solução as sociedades empresárias envolvidas não terão capacidade financeira e logística de gerenciar. Ora, há dois pesos e duas medidas, pois, quando se tem a negociação, às partes buscam a confidencialidade e a transferência de tecnologia sem qualquer ingerência do Estado, sob a alegação da liberdade comercial, celeridade e que o Estado é burocrático.

Entretanto, quando surge um problema ambiental decorrente de uma tecnologia mal aplicada, as partes não são encontradas formalmente ou diante de um desastre ambiental são claramente incapazes de gerenciar a crise, e as multas estabelecidas são ínfimas diante da situação real.

Um caso interessante apontado por Castells exemplifica o que se diz, quando a tecnologia é transferida de forma inadequada, trazendo conseqüências incalculáveis:

[...]na África ocidental, a luta levada a cabo por empresas internacionais de florestamento para substituir as acácias nativas por árvores de origem estrangeira serviu apenas para reverter todo este processo alguns anos mais tarde, ao descobrirem que as acácias exigiam menos água e menor atenção do que espécies trazidas de fora, além de contribuir para a alimentação de caprinos e ovinos em tempos de ócio"...outro exemplo em Lago Turkana, África oriental, especialistas noruegueses desenvolveram um programa para transformarem criadores de gado para a região em produtores de peixe, tilápia, de alto valor comercial..custo de produção e manutenção e distribuição foi superior ao produto...depois dependiam de doações internacionais de Organismos internacionais[...]³⁶²

Esse exemplo ilustra que a simples transferência de know-how sem nenhum controle pode levar a situações de extrema gravidade, e os envolvidos não terão capacidade financeira e de logística para apresentar a solução.

No Brasil não é muito diferente, e ainda há casos muito peculiares que envolvem as tribos indígenas e seus conhecimentos milenares. Devido às precárias condições de pesquisa na região do norte do Brasil, somadas à falta de informação, sociedades empresarias atuam diretamente para obter

conhecimento e know-how sobre a produção de remédios e cosméticos, que até então eram de uso limitado e produção artesanal, passando a ser explorados em escala industrial, após ser patenteado³⁶³.

Outra situação também encontrada são os acordos sigilosos celebrados entre Organizações não governamentais e pesquisadores autônomos, que negociam diretamente com os índios, em acordos que nem sempre são favoráveis aos interesses das tribos.

Os casos considerados como sucesso de contratação e transferência de know-how ainda estão muito aquém de um equilíbrio entre as partes, e demonstram a necessidade de um controle efetivo sobre esses acordos celebrados entre tribos e sociedades empresárias, ressaltando que ao mesmo tempo existe a preocupação de não se estabelecer procedimentos excessivamente burocráticos na regulação de acesso a esses conhecimentos.

Por isso, os limites do que deva ser considerado sob proteção de uma cláusula de confidencialidade não pode ultrapassar os limites do interesse comercial, em sentido estrito. Sempre que haja necessidade, a administração pública deverá verificar em que condição está sendo transferido o know-how e quais os impactos ao meio-ambiente poderão advir desse know-how.

No entanto, não se pode iludir com o fato de que tais medidas passam por pensamentos teóricos sociais³⁶⁴. Estes indicam modelos de transformação econômica e social, que muitas vezes são inviáveis diante da realidade mundial. As premissas são o capitalismo, a industrialização e o

³⁶² CASTELLS, A era ..., *op. cit.*, p. 140.

³⁶³ ALBAGLI, Sarita. **Geopolítica da biodiversidade**. Brasília: Edições Ibama, 1998, p. 226.

acúmulo de riquezas, sendo a propriedade intelectual um instrumento de continuidade do atual modelo de domínio econômico, e o poder militar, uma forma de manutenção de poder, quando o direito não consegue o controle desejado.

Outro setor que enfrenta problemas ambientais são as refinarias de petróleo e as empresas que lidam com o transporte desse material altamente perigoso para o meio-ambiente. No Rio de Janeiro, determinada sociedade empresária foi intimada a prestar informações sobre um vazamento de óleo de sua refinaria, e a sociedade civil organizada também pressionava os empresários da sociedade para que esta fornecesse as informações técnicas do funcionamento das válvulas de sucção, que teriam sido responsáveis pela falha no bombeamento de óleo e no acidente ocorrido.

Porém, informar aos técnicos da sociedade organizada, Organizações não governamentais ambientais, sobre o funcionamento técnico do sistema de bombeamento de petróleo poderia representar uma violação de segredos comerciais ou mesmo industriais da citada sociedade, numa violação clara à confidencialidade, caso estivesse diante de informações obtidas mediante um contrato de know-how.

Com isso, as questões ambientais não são prioridades nos acordos de know-how, até que se possa efetivamente mudar as premissas que protegem exclusivamente a propriedade intelectual e a confidencialidade. Dessa forma, ampliar-se-ia o conceito de proteção aos interesses difusos, possibilitando uma delimitação mais clara de modo que possamos assegurar

³⁶⁴ GOLDBLATT, David. **Teoria social e ambiente**. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 280-288.

a defesa dos direitos a confidencialidade do know-how, bem como assegurar um meio-ambiente mais saudável para todos.

Desse modo, Giddens³⁶⁵ afirma que apesar do crescimento econômico e com a interdependência cultural, cada vez mais há desigualdade econômica, de riqueza e de poder; que necessariamente passam pelas questões ambientais e pela propriedade intelectual, sendo a confidencialidade **indiscriminada**³⁶⁶ uma forma ainda mais cruel de manutenção de poder.

Isso se deve porque, com a patente de invenção, há o registro e o controle do Estado sobre as invenções. Aliás, diante do impedimento legal para se efetuar uma patente, a alternativa fática será a proteção da tecnologia sob uma cláusula de confidencialidade. Tem-se, ainda, que considerar variáveis que sejam prejudiciais ao meio ambiente, como a citada por Marques: “[...] possibilidade de a matéria biológica geneticamente modificada (plantas, bactérias, vírus, animais) contaminar o meio-ambiente ou provocar sérias mutações genéticas em plantas e animais [...]”³⁶⁷.

Por tudo isso, as matérias que tenham efeitos sobre o meio ambiente não podem ficar obscuras sob uma cláusula de confidencialidade. Se estiver sob segredo, não pode afastar o controle dos órgãos competentes na verificação e controle do conteúdo científico, sob a alegação da liberdade

³⁶⁵ GIDDENS, op. cit., p. 89

³⁶⁶ Grifou-se o **indiscriminada**, pois se acredita que a confidencialidade é importante para a proteção da tecnologia, porém deve ser utilizada de forma moderada, e sob o controle do Estado.

³⁶⁷ MARQUES, J. P. Introdução ao problema das invenções biotecnológicas. In: Associação Portuguesa de Direito intelectual, **Direito industrial**. Coimbra: Almedina, v.1, p. 177-334, janeiro, 2001

de comércio, porque a história³⁶⁸ mostra que, na busca da competitividade, os aspectos morais sempre foram colocados em segundo plano.

Acredita-se e concorda-se com o pensamento de Moore de que a patente, nesses casos, ainda é a melhor solução de proteção, e a diminuição dos registros de patentes é o reflexo do que foi referido anteriormente. Já que há o impedimento legal, as sociedades empresárias procuram medidas menos ortodoxas para continuar a busca pelo capital.

3.2.2 Tecnologia militar ou de dupla finalidade³⁶⁹

Outro aspecto de difícil proteção é enquadrar tecnologias que possam ser utilizadas com finalidades militares.

Num primeiro momento, era relativamente fácil restringir o know-how, quando se tratava de um país potencialmente beligerante³⁷⁰. Porém, nos dias atuais, principalmente depois do atentado terrorista em Nova Iorque, de 11 de setembro de 2001, quando até então terrorismo significava colocar carros bomba diante de prédios, o terrorismo passa a ser tratado como ato de guerra e o mundo vê com cautela toda transferência de tecnologia que possa ter alguma finalidade beligerante. Principalmente os Estados Unidos da América, considerado o principal alvo de grupos

³⁶⁸ MOORE Jr, Barrington. **Aspectos morais do crescimento econômico**. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 64.

³⁶⁹ HAWKINS, Robert G. e GLADWIN, Thomas N. Conflicts in the international transfer of technology: a US home country view. In: In: SAGAFI- NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981, p. 222.

³⁷⁰ KELLY, D. Stephen. Curbing illegal transfers of foreign-developed critical high technology from CoCom Nations to the Soviet Union: an analysis of the Toshiba-Kongsberg incident. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, vol. XII, n. 1, p. 182, winter 1989.

terroristas, precisa identificar todo e qualquer tipo de tecnologia que possa ser utilizada para fins ofensivos.

O problema agrava-se quando, num mundo padronizado que visa à competitividade³⁷¹ e a produção em série, cujos processos industriais estão cada vez mais estandarizados, e com tecnologias similares, países que são constantemente alvo de terrorismo iniciam um processo de barreiras e restrições as tecnologias, para que outros países e sociedades empresárias situadas neles não tenham acesso a essa tecnologia.

Perfeitamente simples e legítimo esse controle, porém, em nome da segurança, utiliza-se a confidencialidade além dos limites do razoável, violando inclusive um princípio fundamental da OMC – Organização Mundial do Comércio, que garante a não discriminação. Hoje, é evidente a discriminação que se faz a países como o Brasil, para ter acesso a determinadas tecnologias e formar grandes oligopólios de know-how da indústria militar, como salienta Castells: “[...] sobretudo, por motivos de segurança, mas também em nome do controle das informações que tornavam as sociedades empresarias militares verdadeiros oligopólios de know how...” referindo-se às indústrias soviéticas do início dos anos 80 [...]”³⁷²

Não se pode esquecer que a indústria militar é responsável por um dos faturamentos mais altos e movimenta bilhões de dólares por ano segundo as revistas especializadas, na venda de armamentos.

³⁷¹ O autor retrata a importância da aquisição de tecnologia para a manutenção da competitividade. BARANSON, Jack. **Technology and the multinationals**. Toronto: Lexington Books, 1979, p. 117.

³⁷² CASTELLS, A era ..., op. cit., p. 30.

Não se está apenas discutindo acesso à tecnologia, nem cláusula de confidencialidade, mas revela-se uma guerra comercial, cuja confidencialidade é instrumento essencial para a manutenção da competitividade entre as sociedades empresárias.

A indagação é: até que ponto a propriedade intelectual protegida por meio de cláusulas de sigilo e do segredo industrial fortalecem a desigualdade na sociedade internacional, por mecanismos que seguem a lógica e a conveniência de países desenvolvidos?

Mais uma vez enfatiza-se que não se defende o fim da confidencialidade; muito pelo contrário, acredita-se na confidencialidade como forma de proteção legítima da tecnologia.

Há a necessidade de instrumentos jurídicos claros, que evitem as manipulações de organizações internacionais, seja na formação intelectual, seja num processo de ingerência econômica. Segundo Guimarães: “sempre que o Brasil se engaja em programas de fortalecimento econômico, político, militar ou tecnológico de natureza autônoma sofre alguma sanção [...]”³⁷³. Este é um exemplo da confusão que a falta de uma delimitação de confidencialidade acarreta para estes acordos, pois a sanção pode ser entendida como restrição a tecnologia, ou seja, maior rigor e confidencialidade em tecnologia de ponta.

No primeiro, há a tecnologia desenvolvida pelo Brasil para o enriquecimento de urânio, por meio de um processo de centrifugação, que é mais econômico que a tecnologia desenvolvida no estrangeiro. Recentemente a AIEA – Agência Internacional de Energia Atômica, sob pressão dos Estados

Unidos, queria ter acesso a essa tecnologia sob a alegação de que estaria sendo usada para fins não-pacíficos.

O Brasil é signatário do Tratado de não proliferação de Armas Nucleares, bem como do Tribunal Penal Internacional, que responsabiliza criminalmente os responsáveis por crimes contra a humanidade. No entanto, países que defendem discursos de controle mais efetivo sobre as tecnologias de dupla finalidade colocam-se à margem das normas, num processo claro de imperialismo doutrinário, ou mesmo militar, quando suas recomendações não são seguidas.

Enquanto houver interesses políticos sobrepondo-se a conceitos científicos, não definirá o que deve ou não estar sob uma cláusula de confidencialidade, principalmente quando se trata de tecnologia de dupla finalidade, civil e militar.

Faz-se efetivamente necessário buscar no Direito Internacional Privado as normas imperativas que tenham aplicabilidade para todos que, dentro de determinadas condições, produzam determinados efeitos. Quem for aplicar a norma, seja um árbitro, juiz de direito ou um membro de uma organização internacional deve utilizar critérios claros, considerar a conveniência, a necessidade da aplicação da medida imperativa. Desse modo, ter-se-á que valorar a natureza e o objeto em questão, confrontar com a norma de intervenção e verificar as conseqüências³⁷⁴.

³⁷³ GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. **Quinhentos anos de periferia**. 3. ed. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Conraponto, 2001, p. 34.

³⁷⁴ MIGUEL ASENSIO, 2002, p. 370.

Já existem, todavia, medidas no sentido de direcionar a aplicação da lei em casos como esses. No Direito europeu, o Convênio de Roma³⁷⁵ de 1980, artigo 7.1 faz referência a aplicações que não estão ligadas à *lex fori* nem à *lex contractus*, conforme se verá no capítulo IV, no estudo comparado entre as normas da União Européia e o Mercosul.

3.2.3 Tecnologia puramente comercial³⁷⁶

Perspectiva rara nos dias de hoje seria visualizar um acordo puramente com perspectivas comerciais ou industriais, pois sempre ao fundo se encontram outros valores que estão influenciando o objeto contratual e em potencial choque com a confidencialidade.

O reflexo da falta de um objeto puramente comercial ou de aplicabilidade exclusivamente industrial reflete na forma contratual, que se desmembra para atender aos diversos objetivos intrínsecos no contrato.

Da mesma forma que dificilmente se encontra um contrato puramente de cessão ou de licença de tecnologia, e nos casos em que há licença de patente de uma invenção, não é incomum estar associada a um contrato de licença ou cessão de know how, ou seja, contrato misto, dentro das premissas estratégicas do detentor da tecnologia, como bem salienta Miguel Asensio³⁷⁷.

Entretanto, deve-se recordar das dificuldades terminológicas, e nem sempre quando se lê contrato de know-how, no sentido estrito, está-se

³⁷⁵ Convênio sobre a lei aplicável as obrigações contratuais, 19 de junho de 1980. BOE n. 171, 19 de julho de 1993.

³⁷⁶ VAVER, op. cit., p. 5.

diante de segredos industriais, como alerta Las Cuevas³⁷⁸, quando se refere ao termo know-how, e menciona que, com a evolução do uso desse termo, se aplica a todo e qualquer tipo de conhecimento não patenteado.

Visualizar esta modalidade de contrato puramente dentro do prisma comercial seria limitar o âmbito de atuação da cláusula de confidencialidade a uma finalidade artificial, e fora da realidade econômica e dos interesses das potências militares do planeta.

A importância da cláusula de confidencialidade no campo comercial está intimamente ligada à concorrência desleal, já que a manutenção do segredo a um grupo restrito leva a uma competitividade maior num determinado seguimento industrial e conseqüentemente a um aumento da exploração do mercado.

A cláusula de confidencialidade nesse sentido puramente comercial tem um papel fundamental, pois o custo para dispor de determinada tecnologia, bem como para a sua transmissão geralmente são elevados, e precisam estar protegidos da concorrência desleal³⁷⁹.

A cláusula de confidencialidade aplicada restritivamente no âmbito comercial levaria para uma abordagem econômica e de concorrência desleal, nos desviando da proposta, conforme consta da introdução. Aqui, procura-se apenas situar a cláusula de confidencialidade diante de objetos que são sensíveis quantos aos seus efeitos para a sociedade como um todo, bem como por trazerem uma dificuldade maior à aplicação e enquadramento normativo do Direito Internacional Privado, tendo em vista que com a

³⁷⁷ MIGUEL ASENSIO, op. cit., p. 80

³⁷⁸ LAS CUEVAS, op. cit., p. 36.

mudança do objeto, poderemos ter uma mudança da lei aplicável, *lex fori*, e responsabilidades na esfera internacional.

3.2.4 Tecnologia estratégica

Nesse item, intenta-se demonstrar a relação cada vez mais próxima entre os interesses estratégicos do Estado e a tecnologia comercializada pelas sociedades empresárias, sendo que as sociedades fornecedoras de tecnologia encontram-se em países desenvolvidos, mais especificamente dentro da tríade³⁷⁹ (Estados Unidos da América, Europa e Japão) e a empresa receptora em países em desenvolvimento, sendo geralmente uma subsidiária da empresa transnacional, daí as dificuldades de se estabelecer um conceito para know-how³⁸¹, como visto no capítulo I.

Desse modo, fornecedor e receptor de tecnologia integram-se numa relação mais confortável para receber a tecnologia, porque como cita Carvalho: “ [...] só há transferência de tecnologia quando há absorção pelo receptor [...]”³⁸². Ou seja, a sociedade empresária que recebe a tecnologia tem que ser capaz de incorporar a tecnologia recebida. Como a cada dia há uma distância tecnológica maior entre as partes pactuantes, pode-se concluir

³⁷⁹ Convênio de Paris para a proteção da propriedade industrial, artigo 10 bis, incisos 1 e 2, Ata de Lisboa de 1958.

³⁸⁰ CHESNAIS, François. **A mundialização do capital**. São Paulo: Xamã, 1996, p. 63

³⁸¹ LAS CUEVAS, **Regimen**, op. cit., p. 18.

³⁸² CARVALHO, Nuno T. P. Abuso dos direitos de patente – um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 12, p. 44-105, jul-out 1994b, p. 50.

que, além de mais seguro (devido à cláusula de confidencialidade entre empresas do mesmo grupo), a viabilidade tecnológica limita as possibilidades de quem irá receber a tecnologia em questão.

Com isso, fica fácil estabelecer um parâmetro de dependência e da tentativa de ingerência exercida pelo Estado receptor, para controlar a tecnologia que está sendo transferida para as sociedades empresárias que se encontram em seu território.

Por isso, as sociedades empresárias detentoras da tecnologia transferem a tecnologia sob a cláusula de confidencialidade, diretamente para suas subsidiárias que estão localizadas nos países em desenvolvimento, mas pertencem ao mesmo grupo econômico. O que se assiste é a incapacidade do Estado diante dos novos senhores (transnacionais), que não precisam governar diretamente, mas utilizam os governos para isso. Em nome deles, divulgam as idéias que dificultam a atuação direta do Estado³⁸³.

3.2.5 Cooperação tecnológica

O sentido de cooperação tecnológica parece estar restrito ao campo teórico, ou à visão utópica dos organismos internacionais, já que dentro da realidade comercial se distancia de um processo de cooperação real e fático³⁸⁴. O que usualmente se presencia, segundo Chesnais, é:

³⁸³ BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade e ambivalência**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 74.

³⁸⁴ OCDE. North/south technology transfer the adjustments ahead. Paris: 1982, p. 15.

[...] o exame de muitos acordos de cooperação tecnológica leva a mesma conclusão. Quando feitos entre parceiros de dimensões e poderio diferenciados, esses acordos decorrem essencialmente de uma estratégia de apropriação de recursos, abaixo do seu valor. É um meio de se obter, ao menor custo e, se necessário, em condições leoninas para a pequena empresa ou o laboratório universitário ou público, conhecimentos científicos ou técnicos essenciais para as operações dos oligopólios das companhias maiores e mais poderosas, parceiras nos acordos. Essa é a situação mais usual no campo da biotecnologia [...].³⁸⁵

Isso não significa que não haja cooperação tecnológica entre países desenvolvidos e em desenvolvimento³⁸⁶, porque, para que haja um fluxo comercial e de diversificação de produção, é necessário que alguns países em desenvolvimento recebam tecnologia para, num segundo momento, atuarem como pólos de tecnologia complementar, atuando em segmentos industriais que não interessam mais aos países desenvolvidos.

Para viabilizar esses programas de natureza multilateral e diante das dificuldades encontradas nos países em desenvolvimento, as organizações internacionais cumprem um papel importante. Pode-se citar a Organização de Estados Ibero-Americanos – OEI, com sede em Madri.

No entanto, como se verá a seguir, existe uma distância entre ciência e tecnologia e há conflito de interesses quando se fala em cooperação tecnológica.

Por isso, conclui-se que, utilizando as palavras de Pimentel, “[...] a situação mais grave decorre das escassas relações entre os centros de

³⁸⁵ CHESNAIS, op. cit., p. 109

³⁸⁶ SARAIVA, José Flávio Sombra. Ciência e tecnologia nas relações externas do Brasil: a cooperação com a Europa e anotações do Reino Unido. In: HOFMEISTER, WILHELM; TREIN, Franlin (orgs.) **Anuário Brasil-Europa**. Relação de cooperação em ciência e tecnologia. Rio de Janeiro, Fundação Konrad-Adenauer, 2002, p. 85.

pesquisa e as indústrias [...] ³⁸⁷. Estas servem de parâmetro para o item seguinte que trata da confidencialidade diante da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico e científico.

3.2.6 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (P & DT) e Científico (P & DC)

A cláusula de confidencialidade poderia ser mais bem empregada nesses contratos, mas infelizmente ainda se confundem alguns aspectos teóricos, que leva à perda, em tese, de conhecimentos tecnológicos importantes para o país.

O Estado brasileiro investe em pesquisa por meio de órgãos de fomento como CAPES e CNPq ³⁸⁸. Todavia, os investimentos não são capazes de atender a demanda que a indústria e as necessidades econômicas do Estado exigem.

Um dos problemas está relacionado ao foco dos investimentos, direcionado à ciência e não à tecnologia ³⁸⁹. No caso brasileiro, observa-se, entre outras consequências, a estruturação de uma base na qual foi dada mais ênfase no científico do que no tecnológico. Somado a isso, atribui-se à falta de controle quanto à confidencialidade das pesquisas que são

³⁸⁷ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial**. A função do direito de patentes. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 94.

³⁸⁸ PIMENTEL: “[...] A transferência de tecnologia para as empresas vinha sendo realizada sem a preocupação de manter direitos de exploração ou parte deles [...]. A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é, também, a partir do incentivo canalizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), um exemplo da transformação que está ocorrendo nas universidades e centros de pesquisa brasileiros, que partiram para a estruturação e funcionamento dos escritórios de gestão da propriedade intelectual com o objetivo de mudar o quadro antes esboçado [...]” (In: A gestão universitária da propriedade intelectual. In: HOFMEIST, Wilhelm; TREIN, Franklin (Orgs.) ANUÁRIO BRASIL-EUROPA. **Solução de controvérsias, arbitragem comercial e propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2003, p. 223).

³⁸⁹ OLIVEIRA, Carlos Tavares. **Comércio internacional: China, USA e portos**. São Paulo: Aduaneiras, 1999, p. 16.

desenvolvidas e à quase total ausência do setor privado, quando se trata de investimento em tecnologia.

Deve-se desvincular daquela imagem do cientista desinteressado e isolado do mundo, que procura na descoberta científica exclusivamente a ciência³⁹⁰ pela ciência. Assim, Trigueiro diz:

[...] A idéia, talvez nostálgica, do cientista isolado em seu laboratório, em seu santuário científico, desinteressado, trabalhando exclusivamente em prol do crescimento da ciência, movido basicamente por sua curiosidade e pela busca sincera da verdade científica, parece cada vez mais não se sustentar [...] ³⁹¹.

As afirmações se devem ao fato de que, cada vez mais, a tecnologia depende da ciência e da pesquisa. Devido aos valores da sociedade moderna, compele-se cada vez mais a pensar no tecnológico e não no científico³⁹².

Ora, quando se pensa na ciência pura como conhecimento da humanidade, não se buscam na cláusula de confidencialidade os mecanismos jurídicos de proteção para resguardar esse conhecimento. Ao contrário, faz-se a divulgação nas revistas especializadas desse conhecimento científico.

Ocorre que, a partir daquele conhecimento científico, terceiros poderão desenvolver tecnologias, com aplicabilidade industrial, e poderão

³⁹⁰ “[...] conocimientos científicos a los que no tienen aplicación práctica inmediata, particularmente para distinguirmos de los que se encuentran incorporados al proceso productivo [...]” (cf. LAS CUEVAS, **Regimen...**, **op. cit.**, p. 44).

³⁹¹ TRIGUEIRO, Michelangelo Giotto Santoro. A formação de cientistas, necessidades e soluções. In: BAUGARTEN, Maira (org.). **A era do conhecimento**. Brasília: UNB, 2001, p. 62.

patentear as suas descobertas sob a forma de invenção ou mesmo manter sob segredo industrial.

A comunidade científica - principalmente nos setores mais sensíveis para a indústria - geralmente possibilitam descobertas com potencialidade de efetuar a patente ou de desenvolver uma nova tecnologia. Estes devem ser orientados a intensificar um controle pela confidencialidade dos resultados de suas pesquisas, e as universidades³⁹³ deverão adotar e intensificar programas de propriedade industrial com a finalidade de orientar os pesquisadores quanto aos procedimentos jurídicos cabíveis.

Não há novidade na proposta que, desde 1974, consta de um programa de pesquisa da OCDE, pela diretoria de ciência, tecnologia e indústria, na qual é sugerida a integração entre as universidades e as subsidiárias estrangeiras³⁹⁴.

Na França³⁹⁵, a existência de uma agência de valorização da pesquisa também não é recente, bem como a integração entre a Universidade e a proteção tecnológica.

A ciência como elemento essencial para obter tecnologia sofre com a deterioração acelerada da falta de infra-estrutura³⁹⁶. No caso em tela,

³⁹² SARAIVA, op. cit., p. 87: [...] apesar de uma ciência nacional relativamente bem situada, ela não está sendo capaz de gerar um sistema científico e tecnológico articulado na promoção do desenvolvimento não apenas tecnológico, mas também social e econômico [...].

³⁹³ Algumas universidades brasileiras já mantêm este programa, e estabeleceram escritórios de propriedade industrial vinculados às universidades, como: UFSC, UFRGS, UNICAMP dentre outras. Além do controle sobre as tecnologias produzidas, as patentes de invenção passam a ser fonte de renda para a instituição e para o pesquisador, numa parceria onde todos ganham inclusive o setor privado, que pode adquirir a tecnologia a um custo menor.

³⁹⁴ CORDELL, Arthur J. *Innovation and the multinational corporation: some implications for national science policy*, **Long range planning**, Ottawa, p. 22-29, septiembre de 1973.

³⁹⁵ Verificar Recherche Universitaire et Études Économiques. Propriété industrielle et recherche. France, L'harmattan, 2002, p. 27. Disponível em <http://anvar.fr>, Agence Nationale de Valorisation de la Recherche e www.heb.univ-littoral.fr/rii, Recherche Universitaire et Études Économiques – RUEE Acesso em 17 de julho de 2005.

alerta-se especificamente para a falta de controle da confidencialidade sobre as pesquisas e a necessidade de integrar o setor privado às universidades.

Assim, para ter acesso a novas tecnologias, a comunidade científica deverá estar preparada para assumir um papel das responsabilidades dos resultados de suas pesquisas, procurando a proteção jurídica desses resultados e, principalmente, procurando associar-se ao setor privado para desenvolver e transformar a pesquisa pura em tecnologia.

Nesse sentido, concorda-se com Las Cuevas que defende a cláusula de confidencialidade das descobertas científicas, pois os conhecimentos científicos são bases das futuras tecnologias e potencialmente são indispensáveis para as invenções e descobrimentos³⁹⁷.

Manter os conhecimentos científicos como secretos tem por finalidade primária proteger os investimentos de tempo e dinheiro que determinado centro de pesquisa teve para desenvolver o conhecimento científico; entretanto, pensa-se que esta proteção se deva fazer de forma a atender os interesses dos cientistas, das instituições de fomento, mas acima de tudo de tal forma que a humanidade possa ter acesso aos resultados práticos das descobertas.

A confidencialidade far-se-á presente na medida e na proporção dos investimentos econômicos para a pesquisa e da necessidade dos resultados como elemento essencial. Com isso, quer-se dizer que, diante de uma cláusula de confidencialidade da industrial têxtil, se pode deparar com duas situações completamente diferentes.

³⁹⁶ BAUGARTEN, Maíra. Globalização e ciência e tecnologia no limiar do século XXI: os anos 90 no Brasil. In: _____. **A era do conhecimento**. Brasília: UNB, 2001, p. 106.

³⁹⁷ LAS CUEVAS, **Regimen...**, op. cit., p. 45.

Numa primeira situação hipotética, o segredo comercial visa a proteger uma determinada padronagem de um tecido, aspecto estético e subjetivo, que a indústria quer lançar como novidade no mercado. Num segundo exemplo, o tecido agrega uma fibra mais leve e que suporta temperaturas muito baixas.

Percebe-se claramente que há perspectivas de proteção muito distintas e, por isso, deve-se aferir caso a caso o alcance da confidencialidade.

Não se podem confundir os conhecimentos científicos com habilidade técnica, que se desenvolve com base nesse conhecimento científico, pois, nesse caso, não há confidencialidade. A habilidade é individual e o domínio da técnica não significa que se terá o mesmo resultado, já que se trata de pessoa distinta que a aplica, como se poderá constatar no capítulo seguinte.

Dessa forma, afastam-se distorções que buscam ampliar ainda mais a distância entre países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, como salienta Almeida³⁹⁸, quando afirma que essa política de protecionismo mundial da propriedade intelectual impedirá o desenvolvimento tecnológico em alguns setores para os países em desenvolvimento, bem como inviabilizaria o progresso e o desenvolvimento da mão-de-obra. Esta atualmente está ajustada e dividida no espaço geográfico mundial, ou seja, partindo de uma premissa rígida de controle da transferência de tecnologia adquirida pela mão-de-obra seria admitir o congelamento do atual modelo, sem uma alternativa viável de desenvolvimento.

3.3 Cláusula de exploração territorial

Uma das maiores preocupações em um contrato de know-how é delimitar geograficamente a exploração da tecnologia que está sendo transferida, sob a forma de cessão, mas principalmente sob a forma de licença, já que no ultimo caso o contrato tem por objetivo ceder temporariamente a tecnologia, que retorna após um determinado tempo estabelecido em contrato.

Em decorrência de delimitações para a exploração territorial, pode-se encontrar outro tipo de restrição³⁹⁹, que entende que, quando uma tecnologia não é objeto de proteção patentária e consta de contratos de know-how, não pode assumir um caráter permanente, ou seja, a tecnologia é transferida em caráter definitivo.

As restrições do INPI nunca foram bem vistas pela doutrina, que aponta como uma tendência à redução da intervenção e uma maior liberdade das partes para resolver as condições e termos da transferência de tecnologia. Nas palavras de Carvalho:

Finalmente o (INPI) desregulamentou (até onde a lei o permitiu) a transferência de tecnologia. A desregulamentação chega depois de um período de 16 anos (desde 1975 até 1991)

³⁹⁸ ALMEIDA, Paulo Roberto de. La economía política de las nuevas tecnologías. Disponível em : <http://www.pralmeida.org/index.html>. Acesso em: 07 de abril de 2005.

³⁹⁹ No Brasil o Ato Normativo 15/75 restringia a liberdade das partes quanto aos prazos, retorno da tecnologia e delimitação territorial. Muito criticado pela doutrina este Ato foi revogado, apesar de que ainda hoje, na vigência do Ato Normativo 135/97, o INPI ainda intervém na averbação ou registro dos contratos, mas que no nosso entendimento são intervenções necessárias.

em que o INPI controlou com minucioso rigor a contratação da tecnologia e correlatos [...] ⁴⁰⁰.

O entendimento está em sintonia com o de Barbosa, que destaca a importância do INPI, quando analisa os contratos de transferência de tecnologia, visando a cumprir os dispositivos legais e constitucionais, ainda que devam ser exercidos dentro da razoabilidade, não sendo compatível uma ação discricionária, dentro de uma política industrial, pois não é este mais o papel do citado órgão, e porque a lei não deixa margem para tais práticas ⁴⁰¹.

Além das restrições acima, ainda se pode estabelecer uma cláusula de retorno dos aperfeiçoamentos realizados pelo adquirente da tecnologia, que dever ser agregados ao fornecedor da tecnologia *Grant-back provisions*, em que catedrático espanhol comenta que a legislação espanhola provavelmente se inspirou na legislação dos países latino-americanos para proibir essa cláusula ⁴⁰². Também não serão averbados ou registrados os contratos que constam de cláusula de confidencialidade indeterminada ⁴⁰³.

Assim como as necessidades tecnológicas vão se alterando ao longo dos tempos, a legislação procura se adequar a essas necessidades. No entanto, é freqüente um desencontro entre as duas posições. Nessa matéria, os desacordos serão permanentes, pois quando se trata de tecnologia envolvem-se realidades mundiais muito antagônicas e, por conseqüência, em valores jurídicos diversos. Então, pode-se compreender porque tantos termos

⁴⁰⁰ CARVALHO, Nuno T. P. Transferência de tecnologia e abuso do poder econômico. A armadilha da L. 8.158/91 que o A.N.120/93, do INPI, finalmente revelou. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 10, p. 21 jan-fev 1994a.

⁴⁰¹ BARBOSA, Uma introdução ..., op. cit., p. 986.

⁴⁰² GOMEZ SEGADE, *Technología* ..., op. cit., p. 261.

⁴⁰³ DANEMANN; SIESEN; BIEGLER; IPANEMA MOREIRA, op. cit., p. 449.

para traduzir know-how e porque tanta divergência quanto à atuação dos órgãos administrativos nessa modalidade contratual.

Quando se está diante de tecnologia patenteada, não há necessidade de maiores preocupações, pois a própria natureza jurídica⁴⁰⁴ da patente de invenção é de propriedade, garantida pelo Estado, que ao registrar o pedido garante ao titular a exploração dos direitos da invenção por um determinado tempo previsto em lei. Direito esse que só passa a existir após a concessão da carta patente, que resulta na delimitação territorial e na exploração dos direitos relativos à patente, pelo período previsto na respectiva legislação nacional e ainda com base no acordo TRIPs.

Assim, Pontes de Miranda afirma que a propriedade industrial tem natureza de direito privado e o fato das autoridades administrativas atenderem ao pedido de patente e registro, não a torna de natureza pública.

Diferentemente da tecnologia patenteada e licenciada, os contratos de know-how necessitam de uma delimitação contratual, que será acordada entre as partes, mas que eventualmente sofrem restrições por parte dos órgãos estatais, quando caracterizam concorrência desleal na tentativa de restringir a atuação do adquirente da tecnologia, apesar de que na prática predominam cláusulas restritivas de exploração direta.

⁴⁰⁴ PONTES DE MIRANDA: “[...] NATUREZA DOS ATOS DE PATENTEAÇÃO E REGISTRO - Toda construção da propriedade industrial, salvo quanto às indicações de proveniência, assenta na afirmação de serem constitutivos os atos estatais de patenteação e de registro. Não se poderia chegar a resultados exatos, nem acordos com o resto do sistema jurídico, se os tivéssemos como declarativos. Não há direito real sobre invenção, modelo de utilidade, desenhos ou modelos industriais, antes da patente. Nem o há sobre sinais distintivos, antes do registro.[...]O argumento de que a competência estatal para o exame formal, ou para o exame formal e o técnico publiciza os institutos, é de repelir-se. Também a transmissão da propriedade imobiliária depende de registro, embora o exame seja só formal. Nem se há e exagerar o papel da licença obrigatória das patentes[...]

(In: PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado**. 4. ed. São Paulo: Revistados Tribunais, 1983a. v. XVI, p. 379.

Apesar de não abordar a problemática da concorrência desleal, cabe mencionar o entendimento de que cada vez mais estarão inter-relacionados os temas da concorrência desleal e da cláusula de confidencialidade e a propriedade intelectual. Nesse ponto, concorda-se com Cerqueira, quando afirma: [...] A doutrina da concorrência desleal constitui, pois, o princípio informativo da propriedade industrial, e tende a ser, em estágio mais adiantado nossa evolução jurídica, a síntese desse ramo do direito [...]⁴⁰⁵.

Na União Européia não é diferente, o Regulamento (CE) 240/96⁴⁰⁶ era explícito no artigo 1, item 1, inciso 1, quanto à limitação territorial autorizando a obrigação do licenciante de não autorizar a outras empresas a exploração da tecnologia concedida no território da concessão. Entretanto, esse Regulamento foi revogado pelo Regulamento (CE) 772/04⁴⁰⁷, que aborda a matéria de forma mais abrangente e genérica, priorizando as premissas do acesso à tecnologia, a repressão da concorrência desleal e a garantia da segurança jurídica na transferência de tecnologia.

Entende-se que a mudança no regulamento comunitário objetiva atender um processo de desregulamentação normativa, visando à celeridade nos procedimentos que envolvam transferência de tecnologia. Além disso, facilitar o acesso de tecnologia pelos países que integram a União Européia, mas que não atingiram um grau de desenvolvimento tecnológico aceitável

⁴⁰⁵ CERQUEIRA, Tarciso Queiroz. A propriedade intelectual. **Júris Poesis**, Revista UNESA, Rio de Janeiro, ano 2, n. 4, p. 121, ago-dez, 2000.

⁴⁰⁶ Regulamento (CE). 240/96, *Diário Oficial da União Européia*, n° L31 de 9/02/1996 p. 0002- 0013

⁴⁰⁷ Regulamento (CE) n. 772/04, *Diário Oficial da União Européia*, n° L 123 de 27/04/2004 p. 0011 – 0017.

para que haja um fluxo de recursos humanos ou mesmo tecnologia entre os países membros.

Cabe uma ressalva de que a flexibilização ocorre entre os países comunitários, em decorrência de uma estrutura supranacional europeia, mas que ainda encontra os mesmos problemas, ao se considerar o fluxo de tecnologia da Europa para empresas situadas na América do Sul, ou no âmbito do Mercosul. Isso se verificará mais adiante, ao tratar de uma análise comparativa entre os dois blocos de integração.

3.4. Cláusulas restritivas nos contratos de know-how

Quando se analisam os contratos de know-how, percebe-se claramente o papel da tecnologia como elemento econômico central, já que a produção industrial de um país passa necessariamente pelo desenvolvimento tecnológico e com sua capacidade de absorver tecnologia.

As partes procuram estabelecer uma relação contratual onde a racionalidade econômica e comercial prepondera sobre todas as lógicas. Isso é possível graças ao crescente aumento da capacidade econômica e logística das grandes empresas, que concentram a tecnologia mundial⁴⁰⁸.

⁴⁰⁸ Os autores citam dos casos que ilustram a questão: “un contrato internacional contiene una cláusula que afirma (este contrato se rige por los principios generales de derecho y la buena fe contractual). De nuevo, no es una elección de ley válida, porque no recae en la ley de un Estado. La ley del contrato se determinará con arreglo al art. 4, CR” e o segundo caso “un contrato internacional incluye una cláusula que expresa (este contrato se rige pela ley argelina vigente en mayo de 1999, sin que ulteriores cambios de esta legislación afecten al contrato) No es una elección válida, pues petrifica la ley aplicable. La ley aplicable será la determinada por el art. 4 CR. La ley argelina tal y como estaba en 1999 es aplicable al contrato pero no a título de pactos privados inter partes” (In: CALVO CARAVACA, Alfonso Luis e CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. **Curso de contratación internacional**. Madrid: Colex, 2003, p. 69).

Assim, matriz e subsidiária podem estabelecer cláusulas restritivas quanto ao preço e mercado de exploração, sem que haja violação a concorrência, pois têm-se empresas do mesmo grupo. No pensamento de Barbosa: “[...] não há qualquer proibição quanto às práticas restritivas nas relações de empresas do mesmo grupo econômico, pois onde não há concorrência, não pode haver lesão à concorrência [...]”⁴⁰⁹.

Assim, Barbosa conclui que não poderá haver cláusulas restritivas num contrato de transferência de tecnologia quando celebrado entre matriz e subsidiária, ao se considerar a economia de mercado dos países desenvolvidos. Porém, esse pensamento aplicável nos países em desenvolvimento seria admitir o poder privado preponderando sobre o poder público.

O acordo TRIPs art. 40.1 conseguiu estabelecer um parâmetro normativo básico de conduta quanto às cláusulas restritivas, assim definidas:

Art. 40. 1 Os membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação d atecnologia.

2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivas, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse membro.

⁴⁰⁹ BARBOSA, **Uma introdução** ..., op. cit., p. 1095.

Isso não significa que os órgãos estatais deliberarão sobre o que pode ou não ser visto como cláusula restritiva. Carvalho faz críticas à atuação do INPI e a uma política legislativa mal direcionada, quando faz referência a um Ato Normativo que apesar de não estar mais em vigor, é importante a sua citação. Como referência, o Ato normativo 120/93, no §2º, do artigo 4º, pois, apesar do INPI não poder recusar a averbação de contratos de transferência de tecnologia com base no abuso do poder econômico, não se estabelece um conceito legal. De acordo com o autor: “[...] não cabe à lei estabelecer conceitos teóricos, até porque a natureza fluída da noção de abuso não se presta a uma definição [...]”⁴¹⁰.

Apesar de se concordar com Carvalho quanto ao fato de que não poderá haver uma definição jurídica para abuso, devido à sua natureza, entende-se que a insegurança jurídica gerada pela falta de um parâmetro normativo poderia gerar um abuso de direito. Isso fica claro quando a União Européia busca definir posição dominante, que também poderia ser visto como de natureza fluídica⁴¹¹, até porque a transferência de tecnologia sob segredo leva ao fortalecimento de posição dominante, mas não necessariamente haverá exploração abusiva.

Aliás, a crítica de Carvalho⁴¹² é pertinente quando faz referência aos equívocos legislativos sobre a matéria, e que levam à insegurança jurídica e

⁴¹⁰ CARVALHO, **Transferência** ... , op. cit., p. 21

⁴¹¹ CALABUIG, 2003, p. 67-68 “ la mera posición de domínio no está prohibida, si con ella no se produce una explotación abusiva. El TJUE ha definido el abuso como un concepto objetivo, en el que el dato significativo es que la empresa tenga un comportamiento tal que dificulte, bien el mantenimiento de la competencia existente en el mercado, o bien el crecimiento de ésta (STJUE de 13 de febrero de 1979, en e asunto 85/76, Hoffmann/la Roche c/ comisión).

⁴¹² CARVALHO diz que “a legislação brasileira de repressão ao abuso do poder econômico, diga-se com fraqueza, é um amontoado de equívocos e de mal-entendidos, a começar pela sucessão de leis

a uma dificuldade em estabelecer os parâmetros legais para o enquadramento de cláusulas admissíveis e restritas.

De acordo com a legislação brasileira⁴¹³, e sem pretender esgotar os tipos penais aplicáveis à transferência de tecnologia, são ilegais e proibidas cláusulas que contenham: *cross-licensing*, licença recíproca, que elimine a concorrência total ou parcialmente; cláusulas de cessão de direitos que representem uma acumulação não competitiva de ativos intelectuais, conhecidas como *pooling*; a estipulação de *royalties* discriminatórios, de modo a criar condições desfavoráveis a um licenciado em benefício de outro; contratos de licença condicionados à licença de outras patentes ou marcas ou à aquisição de insumos, conhecidos como *tying*; e os contratos de *tie-out*, que restringem a concorrência do licenciado ao licenciador.

Existem sempre muitas críticas à legislação nacional e à intervenção do INPI nos contratos de know-how, porque teriam natureza jurídica distinta das patentes, e que as partes deveriam dispor de liberdade para convencionar e escolher a lei aplicável ao contrato. Entretanto, quando se depara com autores estrangeiros, de países em situação semelhante, econômica e social a do Brasil, percebe-se que defendem as mesmas premissas, ou seja, a aplicação da lei nacional, pois a propriedade intelectual é de natureza territorial.

Nesse sentido, Masia ratifica a importância dos próprios países adotarem uma legislação própria, pois cabe à sociedade empresária buscar o

ordinárias invadindo reciprocamente a matéria legislada em cada uma, sem, no entanto, se revogarem, nem expressa nem tacitamente, posto que não conflitam entre si: apenas confundem...Afinal, há nada menos do que quatro leis ordinárias no Brasil tratando do mesmo assunto, e de modo diverso, a saber: Lei 4.137/62; Lei Delegada n. 4/62; Lei 8.137/90 e Lei n. 8.158/91." (In: CARVALHO, Abuso..., p. 23).

cumprimento desses mecanismos, se querem adentrar dentro do território estrangeiro⁴¹⁴.

Apesar de não haver patente na tecnologia, objeto dos contratos de know-how, não se pode esquecer de que, nesse caso, há mais um motivo para se aplicar a lei territorial para limitar as cláusulas restritivas: sem a patente, a tecnologia torna-se ainda mais volátil. Dependendo da aplicação da tecnologia, ter-se-ão efeitos adversos ao interesse público, sendo os aspectos da concorrência desleal, os que mais surgem nos textos doutrinários dos contratos de know-how, devido ao sigilo que surge em decorrência da cláusula de confidencialidade, levando a uma discussão teórica que não é nova no meio jurídico⁴¹⁵.

⁴¹³ Lei n. 8158/91 e Lei 8137/90.

⁴¹⁴ MASIA, 2003, p. 89-90 “la propiedad industrial e intelectual gozan de naturaleza territorial...la existencia de fronteras jurídicas es un obstáculo a tal extensión, por lo que si se quiere conseguir protección en otros países distintos al propio, es preciso cumplir con los trámites establecidos en las legislaciones nacionales de éstos”.

⁴¹⁵ PONTES DE MIRANDA: “[...] Forremo-nos a toda assimilação dos atos de ofensa aos direitos sobre bens incorpóreos (direitos autorais, direitos oriundos de invenções, modelos de utilidade e desenhos e modelos industriais, direitos oriundos de sinais distintivos) a atos de concorrência desleal. As pretensões e ações que os protegem são independentes de qualquer elemento de concorrência desleal. Aí está um dos pontos fracos da jurisprudência dos estados Unidos da América, evidente nas decisões de 1940 (Socony-vacuum Oil Co. versus Rosen), de 1941 (Hameter Cigar Co. versus Congress Cigar Co.) Chega-se ao ponto de reduzir a tutela da propriedade intelectual e industrial à tutela contra a concorrência desleal. (e.g., em 1940.Mc. Graw-Hill Put. Co. Versus American Aviation associates). A confusão levaria a contradições gritantes: primeiro, porque do direito de autor ou do direito oriundo da patente ou do registro é que se irradiam as pretensões e ações concernentes à propriedade intelectual e a propriedade industrial; segundo, a ação contra concorrência desleal é independente da existência de qualquer um daqueles direitos; finalmente, a ofensa àqueles direitos pode ocorrer ainda que não haja concorrência desleal, unfair competition. Quem tem pretensões e ações adequadas a seu direito não precisa de alegar e provar elemento a mais, como a deslealdade na concorrência, para a reparação.

Se atendemos a que, no sistema jurídico brasileiro, antes da patenteação ou do registro não há propriedade industrial podemos discutir se há necessidade da tutela contra a concorrência desleal no período que precede ao direito formado, isto é, no período em que somente há o direito formativo gerador ainda não exercido.

Se o sistema jurídico (e de modo nenhum é o caso do direito brasileiro) desconhece direito nesse período e reputa a patenteação ou registro como criadores ex nihilo, compreende-se que os juristas se apeguem, como à tábua de salvação, à tutela contra a concorrência desleal: precisa-se de pretensão e ação que desfaça a ‘injustiça’

Por onde se vê que, no sistema jurídico brasileiro, a repressão penal da concorrência desleal e a tutela jurídica contra ela, no campo do direito privado, mas têm por fito encher possíveis brancos, que o direito positivo haja deixado. Não substitui qualquer outra tutela. (In: PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado**. 4. ed. São Paulo: Revistados Tribunais, 1983b. v. XVII, p. 282).

É claro que a doutrina Norte-americana e as organizações que sofrem influência ideológica desses autores defenderão uma liberdade absoluta, para ampliar seus lucros⁴¹⁶. Isto se deve simplesmente porque transnacionais detentoras de tecnologia, de origem japonesa, Norte-americana e européia, priorizam única e exclusivamente interesses comerciais e econômicos, em detrimento de qualquer outro interesse que possa surgir nos países que pretendem adquirir tecnologia.

O direito de dispor sobre o objeto patenteado não decorre do caráter exclusivo da patente, mas do princípio geral da liberdade contratual⁴¹⁷.

Por que as premissas de *lex contractus* devem prevalecer sobre a *lex fori*? Talvez porque todos saibam que quem depende de tecnologia é a parte mais vulnerável economicamente numa relação contratual, de aquisição de tecnologia.

Devido ao evidente interesse político e econômico pelo qual passa a transferência de tecnologia não patenteada e sob segredo, defende-se a tese de que as normas imperativas não estão em conflito com o Acordo TRIPs e podem ser aplicadas para coibir as cláusulas restritivas, onde haja abuso de direito, pois estão de acordo com a natureza territorial do Direito da

⁴¹⁶ SILVA: "... o que bem se compreende se tivermos presente que é no domínio do comércio internacional – em que os mercados se encontram divididos pelas fronteiras estaduais – que mais interessa aos operadores econômicos controlar a circulação de seus produtos, em ordem à maximização dos lucros" (In: SILVA, Pedro Sousa. Direito comunitário e propriedade industrial. **Stvdia Jvridica**, Coimbra, n. 17, 1996, p. 85).

⁴¹⁷ SILVA: "os direitos de propriedade industrial correspondem a um reconhecimento do Estado, que os concede de acordo com condições de fundo e de forma por si estabelecidas. Esse reconhecimento exprime uma conciliação de interesses antagônicos: o do titular do direito, que pretende um monopólio, e o da coletividade, interessada no livre exercício do comércio e indústria.

Ao articular esses interesses, o Estado é norteado por objectivos de fomento do progresso económico. Sendo assim, é inevitável que o reconhecimento de um direito de propriedade industrial pelo Estado não confira, ao respectivo titular, prerrogativas absolutas ou incondicionais; por um lado, pelo óbvio limite do abuso do direito" (Ibidem, p. 17).

Propriedade Industrial, apesar da natureza jurídica dos contratos de know-how ser distinta do Direito de Propriedade Industrial das patentes.

Na União Européia⁴¹⁸, especialmente na legislação espanhola⁴¹⁹ e no Direito brasileiro⁴²⁰, no âmbito do Mercosul, para coibir as cláusulas restritivas, e sempre de forma a atender aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, pode-se ter a aplicação da lei local, como o exemplo ocorrido no Reino Unido⁴²¹.

No capítulo IV, será feito um paralelo entre os ordenamentos do bloco de integração europeu e da América do sul, lembrando que a estrutura européia já é supranacional, enquanto o Mercosul ainda não possui essa estrutura. Tal fato é de vital importância na matéria, pois a existência de um bloco supranacional leva a uma atuação normativa e jurisdicional harmônica, o que ainda não ocorre no Mercosul. Por isso, não se concorda

⁴¹⁸ Convênio de Roma de 1980 estabelece as normas de direito internacional privado aplicável aos contratos. p. 237-238 “las condiciones de carácter imperativo, susceptibles de intervenir via art. 7, CR están llamadas a jugar un papel esencial e este tipo de contratos. En esta línea, los sectores que poseerán una mayor incidencia en la disciplina de este tipo de relaciones serán: la normativa protectora de la propiedad industrial, el derecho de competencia y las normas de control de transferencia de tecnología”.art. 3 CR, 4.1 y 2, 4.5 CR e 7 condições de lei aplicável

⁴¹⁹ Além do Convenio de Roma 1980 se aplica quanto a forma e a capacidade art 9 CR leva ao Dipri de cada Estado, na Espanha 1 e 11 apartados, art 9 CC Código Civil español art. 10.5 , 10.8 e 10.10.

⁴²⁰ Art. 9, Lei de Introdução ao Código Civil.

⁴²¹ “um exemplo concreto ilustrará mais claramente esta questão: mercê de circunstâncias várias, entre as quais o sistema legal aplicável a este tipo de exclusivo, as patentes britânicas referentes a produtos farmacêuticos não possibilitavam aos seus titulares remunerações muito elevadas. Tal decorria de uma opção legislativa, que traduzia a ponderação de interesses julgada mais apropriada no Reino Unido, e que contribuía para que os preços dos medicamentos fossem, frequentemente, inferiores a metade dos preços praticados noutros países europeus” (Ibidem, p. 97).

com Prado⁴²², quando diz: “No contexto do processo de integração regional temos que a proteção efetiva e harmônica à propriedade industrial é fundamental para permitir o livre fluxo de tecnologias nos territórios dos **EM** [...]”.(grifo nossa) referente a Estados Membros, pois não há Estados membros no Mercosul, mas apenas estados partes e estados associados, sendo as partes os Estados que integram os tratados constitutivos do Mercosul, enquanto os países que firmaram acordos com o Mercosul, mas não integram os acordos constitutivos são apenas associados.

Nas estruturas de integração supranacional, pode-se dizer Estados Membros, pois existe uma estrutura com personalidade jurídica e nas matérias de competência do bloco, com supremacia aos Estados.

O Convênio de Roma, de 1980, é irretroativo, art. 17, apenas será aplicado aos contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor⁴²³, relativo ao Estado em questão.

Parece óbvio quando se reporta à entrada em vigor de um ordenamento, mas o alcance de um ordenamento a um contrato preexistente e de prestações sucessivas nem sempre será visto como um ato jurídico

⁴²² PRADO, Maurício C. de A. O mercosul e a tecnologia. **Revista dos Tribunais**, Rio de Janeiro, ano 84, v. 711, p. 48-56, jan.1995, p. 48.

⁴²³ “una empresa española se obliga a entregar una maquinaria industrial y a transmitir los conocimientos técnicos (know how) para su correcto funcionamiento a una empresa portuguesa, que correlativamente, se obliga a pagar a la primera una suma global por ambas prestaciones. En este caso, existe un sol contrato, pues el equilibrio contractual es único: existe u intercambio de dos prestaciones, incluso propias de tipos contractuales distintos, por uno sola suma. Visto que existe un solo contrato, hay que fijar la ley aplicable, exclusivamente, a dicho contrato”.

Caso “una empresa sueca se obliga a entregar una maquinaria industrial y a transmitir unos conocimientos técnicos, know how, para su correcto funcionamiento, a otra empresa española que, correlativamente, se obliga a pagar a la primera una cierta suma por la entrega de la maquinaria y otra distinta por la transmisión del know how. Existen claramente dos contratos, pues se aprecia la existencia de dos equilibrios contratuales. Hay que fijar la ley aplicable a cada uno de ellos” (In: CALVO CARAVACA; CARRASCOSA GONZÁLEZ, op. cit., p. 3).

perfeito e acabado, pois as prestações sucessivas podem gerar a idéia de relações jurídicas sucessivas⁴²⁴.

Nas relações comerciais que envolvem os contratos de know-how, as questões de ordem pública apresentam caráter excepcional, pois a regra geral são questões de Direito Privado, por isso as regras de ordem pública têm de ser interpretadas e aplicadas de modo restritivo.

Assim também determina a maioria dos países, dentre eles o Brasil, onde se pode fazer um paralelo com o artigo 17, da Lei de Introdução ao Código Civil.

Nesse sentido, afirma-se que o fato de um adquirente de tecnologia estar situado em outro país diferente do fornecedor não impede que o Estado legisle de forma a criar restrições às obrigações contratuais, visto que as normas imperativas objetivam o bem comum. Nesse sentido, Silva afirma que “[...] a adoção de regulamentos⁴²⁵ de caráter geral, que definem os parâmetros de admissibilidade das restrições contratuais mais freqüentes, em determinados tipos de acordo de licença de know-how [...]”.

O desejável seria ter um direito industrial unitário e a aplicação de princípios de Direito Internacional Privado, que fossem universalmente aceitos⁴²⁶.

⁴²⁴ Não é objeto da nossa tese, mas com relação ao alcance de uma norma posterior a contratos em vigor existem discussões teóricas importantes sob o prisma constitucional, quando ocorre uma emenda constitucional que tenha efeito sobre um contrato em vigor, iremos nos deparar com teses de inconstitucionalidade máxima, média e mínima dos contratos. Para aprofundar neste assunto sugiro uma pesquisa na jurisprudência do STF, www.stf.gov.br.

⁴²⁵ Regulamento (CEE) 556/89, publicado no diário oficial, L 61, de 4 de março de 1989.

⁴²⁶ “un problema específico se plantea con los Principios Unidroit 1994. estos principios presentan una alta perfección técnica – en algunos casos superior a la que muestran las leyes de algunos países [...]” (CALVO CARAVACA; CARRASCOSA GONZÁLEZ, op. cit., p. 67).

No caso da União Européia, esse problema apresenta-se em menor proporção, pois existem as diretivas e os regulamentos, para auxiliar na uniformização das normas aplicáveis aos contratos.

As diretivas são normativas que estabelecem premissas e princípios básicos que os estados Membros deverão incorporar e assimilar ao seu direito interno, mas não há um caráter de auto-executoriedade, diferentemente dos regulamentos da Comunidade Européia que são autoexecutáveis internamente, em cada um dos Estados Membros, e são exigíveis desde o momento da sua aprovação.

Numa análise posterior, pode-se constatar a aplicação dos regulamentos e diretrizes aplicáveis aos contratos e know-how e a importância dos seus efeitos para a solução dos problemas relacionados ao know-how.



CAPÍTULO IV - LEI APLICÁVEL AOS CONTRATOS DE KNOW-HOW

4.1. Introdução

Neste capítulo, serão abordados os aspectos jurídicos da lei aplicável aos contratos de know-how, mais especificamente diante de violações de segredos existentes nessa modalidade contratual.

Justifica o estudo particularizado sobre a lei aplicável aos contratos de know-how, devido à dificuldade fática envolvendo o know-how e a propriedade intelectual, o regime contratual. Como bem salienta o professor Miguel Asensio⁴²⁷, devido ao objeto contratual ser uma propriedade imaterial (know-how), a base para a aplicabilidade será a norma territorial; por outro lado, ter-se-á o regime contratual internacional buscando a segurança jurídica nas relações comerciais.

Além do aspecto acima citado, agrega-se a dificuldade das diversas condições em que o know-how será transferido. Por isso, a importância delimitadora do know-how nos capítulos anteriores, pois, dependendo da natureza jurídica⁴²⁸ desse contrato, haverá diferentes efeitos jurídicos, ou seja, a aplicação da lei dependerá da matéria know-how estar vinculada a um contrato de trabalho, a um contrato de cessão, ou um ato não contratual de concorrência desleal ou espionagem, para então se definir a legislação aplicável⁴²⁹.

⁴²⁷ MIGUEL ASENSIO, op. cit. , p. 189.

⁴²⁸ SZALEWSKI, Joanna Schmidt e PIERRE, Jean-Luc. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Litec, 2001, p. 265

⁴²⁹ Segundo FIGUEIREDO, “aspectos importantes são a criminalização da conduta mesmo se exercida após o término do contrato e a necessidade de que os dados e informações divulgados, explorados ou utilizados desautorizadamente, tenham relevância econômica, isto é, não sejam do domínio público nem evidentes ou vulgares para um técnico no assunto” (In: FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Crimes de Concorrência Desleal – Crimes de Violação de Segredo de Fábrica e de Negócio. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 49, p. 40, nov-dez 2000.

No Direito europeu, a definição ocorre por meio do artigo 5.3 da Convenção de Lugano⁴³⁰ que afasta a aplicação contratual sempre que haja um fundamento de natureza delitual⁴³¹.

O tema do Direito de Propriedade Intelectual é, segundo Chavanne⁴³² e Burst, de vocação internacional, tendo em vista a internacionalização do comércio.

Além do aspecto internacional, o vínculo com o contrato de trabalho está muito presente no Direito francês⁴³³, no qual o artigo 621-1 do Código de Propriedade Industrial⁴³⁴ remete para o artigo 152-7 do Código de Trabalho⁴³⁵, nos casos em que a obtenção do segredo ocorreu em decorrência de contrato de trabalho.

Mas se deve ter cautela com relação a que modalidade de segredo está sob discussão, pois o segredo tem diversos prismas, e dentre estes, o que interessa, o vinculado a um know-how. Assim, o contrato de trabalho deverá constar cláusula explícita sobre segredo, vinculado ao know-how, que o empregado recebe em decorrência profissional, como definem os espanhóis Echarri e Pendas:

Enquanto que os direitos de patente, direitos do autor, marcas registradas e desenhos industriais podem ser exercitados frente ao resto do mundo, os direitos de segredo empresarial, know-how e show-how podem ser exercidos somente em face da parte com que expressamente se haja pactuado ou com a que exista uma relação de confiança como a existente entre empregador e empregado⁴³⁶

⁴³⁰ Convention de Lugano du 16 septembre 1988. art. 5.3. Disponível em : www.europa.eu.int. Acesso em : 02 de dezembro de 2004.

⁴³¹ GARDE, Paul la e ANCEL, Bertrand. **Revue critique du droit international privé**, Paris, n. 3, p. 652, juillet-septembre 2004.

⁴³² CHAVENNE, Albert e BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Dalloz, 1998, p. 198.

⁴³³ PAES, P.R. Tavares. **Propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 74

⁴³⁴ FRANCE. Code de la Propriété Intellectuelle. BONET, Georges. Paris: Dalloz Art 621-1 Lei n. 92-1336/92, Lese pines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'article L. 152-7 du Code du travail ci-après reproduit : art L. 152-7 Le fait par tout directeur ou salarié d'une entreprise au il est employé de révéler ou de tender de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire par une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.

⁴³⁵ DALLOZ, 2000, p. 208.

⁴³⁶ Cf. ECHARRI e PENDAS, op. cit., p. 65: "Mientras que los derechos de patente, derechos de autor, marcas registradas y diseños industriales pueden ser ejercitados frente al resto del mundo, los derechos de secreto

O autor faz uma distinção entre o know-how e o show-how, que não foi muito enfatizada no presente trabalho, pois os aspectos jurídicos relativos ao segredo se apresentam de forma simétrica, dispensando um estudo em separado. Entretanto Echarri e Pendas definem o show-how como: “qualquer classe de formação ou assistência técnica, instrução, supervisão, consulta ou serviços de apoio continuado, para assistir al receptor uma utilização eficaz e benéfica do know-how”⁴³⁷.

Obviamente, caso distinto quando se obtém informação por meio de conduta ilícita, espionagem, concorrência desleal, mecanismos dispostos no próprio código de propriedade industrial, mesmo na França, onde a doutrina afirma que segredo não é propriedade industrial⁴³⁸.

Diante da dificuldade, surgem alternativas, tais como a autonomia da vontade das partes buscando a aplicação da lei com base na liberdade e vontade dos envolvidos⁴³⁹. Teoria importante para o Direito Internacional Privado⁴⁴⁰, mas que deve ser considerada sob uma ótica de Direito Público, nos casos de contrato de know-how.

Também se deve considerar a possibilidade de sobreposição de legislações e conflitos quanto à aplicação de determinada lei, como a do princípio da territorialidade. Entende-se que o Direito Internacional Privado será de suma importância no estudo dessa modalidade contratual, por todos os motivos já estudados nos capítulos anteriores, e porque

empresarial, know how y show how, pueden ser ejercitados sólo frente a la parte con la que **expresamente** se haya pactado o con la que exista una relación de confianza como la existente entre empleador y el empleado”

⁴³⁷ Ibidem, p. 65.

⁴³⁸ GALLOUX: “[...] le secret n’est pas un droit de propriété industrielle [...]” (In: GALLOUX, Jean Christophe. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Dalloz, 2000, p. 207).

⁴³⁹ SCHÄFER, Hans-Bernd e OTT, Claus. **Manual de análisis económico del derecho civil**. Madrid: Tecnos, 1991, p. 288.

⁴⁴⁰ SCHMIDT: “o Direito Internacional Privado, com efeito, é um conjunto de regras que visa resolver conflitos de leis no espaço, ou seja, quando determinadas situações gozam de pontos de contato com legislações de diversos Estados, criando a dúvida em saber qual o direito a elas aplicável. O Direito Internacional Privado (que é um direito exclusivamente interno), portanto, não contém propriamente regras de direito material”. (In: SCHMIDT, Lélío Denicoli. A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 27, p. 10, mar-abr 1997.

não se pode mais discorrer sobre contratos de know-how sem considerar os aspectos de interdependência entre as diversas legislações aplicáveis.

A busca por soluções universais para o tema não é novidade⁴⁴¹, pois os organismos internacionais buscam um código de conduta⁴⁴². A UNCTAD⁴⁴³ elaborou um código internacional de conduta e um sistema de controle universal, objetivando um instrumento que seja capaz de unificar e simplificar as cláusulas contratuais, que envolvam o know-how.

Nesse capítulo, abordar-se-á a problemática, comparando o Brasil com a Espanha, inserindo os respectivos países nos seus blocos de integração para compreender melhor os aspectos jurídicos deste contrato no contexto do Direito Internacional Privado.

Apesar de se estar diante de países que se encontram numa posição semelhante, quanto ao fluxo de tecnologia, encontram-se diante de perspectivas distintas, tendo em vista que a Espanha é membro de um bloco supranacional⁴⁴⁴ e com avanços na unificação do direito há algumas décadas⁴⁴⁵, enquanto o Brasil é parte de um bloco, ainda com graves problemas estruturais.

4.2. Contradições e aspectos relevantes quanto à lei aplicável aos contratos de know-how

⁴⁴¹ TIMBERG, Sigmund. The role of the international patent system in the international transfer and control of technology. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi (Org.). **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981, p. 77.

OECD grupo dos 77 em 22 de Janeiro de 1974 recomendação para um código de conduta International Code of conduct to govern the international transfer and control of technology.

⁴⁴² FERNANDEZ ROZAS: “otro hito importante de obligada referencia es el párrafo 9 de la Res. 2205 (XXI) por la A.G. de las N.U. encargó a la UNCTAD la toma en consideración de los intereses de todos los pueblos y, particularmente, de los países en vías de desarrollo” (In: FENTINAN, Richard. Choice of law and intellectual property. In: DREXL, Josef; FERNANDEZ ROZAS, José Carlos. **Derecho del Comercio Internacional**. Madrid: Eurolex, 1996, p. 58).

⁴⁴³ SOLTYSINSKI, Stanislaw J. The impact of new transnational technology transfer control systems on the international patent system: a European perspective. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981, p. 89.

⁴⁴⁴ SOARES, Albino de Azevedo. **Lições de direito internacional público**. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 15.

⁴⁴⁵ ROUBIER, Paul. **Le droit de la propriété industrielle**. Paris: 1952, p. 225.

A importância de uma referência clara quanto à lei aplicável aos contratos internacionais é um dos fatores mais relevantes, tendo em vista que poderá evitar conflitos posteriores. Mesmo quando já há um conflito, será fundamental que a lei aplicável tenha elementos de conexão que viabilizem a contextualização e o enquadramento dentro de um ordenamento jurídico.

Com relação à conectividade, ainda se deve atentar para o fato de que existem diversos critérios de conexão. Entende-se que o mais relevante é o local onde se prestará a obrigação. Entretanto, vêm ganhando relevância os argumentos de que a escolha da lei aplicável a um contrato internacional, independe do que determinam as regras de conexão, e se busca o fundamento no princípio da autonomia da vontade⁴⁴⁶ como um elemento de conexão mais eficaz para a solução de eventuais conflitos.

Em alguns casos, a tecnologia assume um papel especulatório⁴⁴⁷ em que a tecnologia surge antes da necessidade e a demanda é criada para atender a tecnologia e não o contrário. Com isso, a liberdade fica ainda mais ameaçada, pois pode haver uma imposição dos detentores de tecnologia para criar uma demanda e um endividamento desnecessário⁴⁴⁸. Por isso, justifica-se uma posição de controle administrativo sobre a tecnologia.

Aliás, o conceito de liberdade pode ser extraído dos direitos fundamentais⁴⁴⁹, e aplicado nesse caso, quando se afirma que a liberdade não é só ausência de coerção, mas deverá atingir a capacidade das partes e a oportunidade, analisando o contexto factual para o exercício dessa liberdade.

Obviamente as partes não pretendem que haja um elemento de divergência entre elas, seja em um contrato dessa natureza ou não. Entretanto, devido às peculiaridades dessa

⁴⁴⁶ ARAÚJO, Nádia. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções internacionais. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 12.

⁴⁴⁷ BAUMAN, 1998b, p. 250.

⁴⁴⁸ Referência aos casos de empresas que vendem tecnologia aos países africanos buscando a mão de obra de menor custo sem antes verificar o impacto que a nova tecnologia trará para a economia local.

modalidade contratual, know-how, pode-se dizer que se está diante de um contrato atípico, e que gera um estado de insegurança jurídica.

Diante da escolha da lei aplicável, cada uma das partes opta pela aplicação da lei do seu país. No caso dos contratos de know-how, a lei do país fornecedor da tecnologia.

Os argumentos são de que as regras nos países receptores de tecnologia não são claras ou desenvolvidas, ou mesmo que nesses países não se respeitam regras de propriedade intelectual⁴⁵⁰.

Entretanto, percebe-se mais adiante que a escolha da lei trata-se apenas de uma decisão embasada em valores econômicos, e que privilegiam a tecnologia e o valor da propriedade intelectual em detrimento de qualquer outro valor⁴⁵¹, em especial o ser humano. Musgrove⁴⁵² escreveu um artigo no qual indagava se se quer ser escravos da tecnologia, colocar esta acima do homem ou mesmo o interesse privado acima do interesse público.

Pode-se fazer um paralelo com os programas de computador que são comercializados com os governos estrangeiros e, sob o argumento do segredo, o código fonte não é fornecido, ou seja, um alto servidor público e usuário de um programa de computador poderá estar sendo monitorado, e informações de Estado podem estar sendo fornecidas involuntariamente para terceiros.

Incautos podem imaginar que isso é resultado de uma imaginação fértil. Os fatos, no entanto, mostram que, diante de valores vultosos, como os que envolvem transferência de tecnologia e segredo industrial, bem como diante de notícias do envolvimento de dirigentes e altos funcionários de sociedades empresárias transnacionais, isso é uma realidade mais

⁴⁴⁹ ARRUDA Jr, Edmundo Lima e GONÇALVES. Marcus Fabiano. **Fundamentação ética e hermenêutica.** Alternativas para o direito. Florianópolis: CESUSC, 2002, p. 108-109.

⁴⁵⁰ Constatou-se na Espanha do mesmo modo que no Brasil violações à propriedade intelectual. Ambulantes comercializavam Cd's e Dvd's ilegais. Comentando um fato com um estudante americano, este informou que nas ruas de Miami era comum encontrar os mesmos produtos, mas que a diferença entre os produtos não era grande.

⁴⁵¹ CHARNEY, Jonathan I. Technology and international negotiations. **American Journal of International Law**, New York, v. 76, p. 78-118, 1982, p. 78.

⁴⁵² MUSGROVE. Washington Post Staff Writer Tuesday, September 21, 2004; Page E05.

presente do que se imagina. Isso porque o compromisso dessas sociedades empresárias é única e exclusivamente com os acionistas e não com o interesse público.

Nesse sentido, Stumpf⁴⁵³ diz que é comum as partes acordarem que a tecnologia será utilizada numa área específica, evitando, assim, a concorrência, numa espécie de divisor territorial, que acomodaria o interesse de ambas as partes. Talvez não acomode o interesse do consumidor ou da economia do país receptor da tecnologia, refletindo a necessidade das normas imperativas aplicáveis aos contratos. Isto não quer dizer em absoluto uma ação arbitrária, mas normas claras de indicação das leis aplicáveis, bem como normas materiais de ordem pública.

A história demonstra que sempre que pode o setor privado tende a violar normas de interesse público para maximizar o interesse privado⁴⁵⁴, seja vendendo armas de forma ilícita, seja omitindo informações sobre produtos que são nocivos aos consumidores⁴⁵⁵.

Devido a essa nova perspectiva, Wieacker⁴⁵⁶ concebe uma análise em que o contrato surge não apenas como um confronto entre interesses privados, mas ao mesmo tempo como um instrumento que exerce uma função econômica global.

Devido às pressões, os gigantes da informática abrem partes desses códigos para as aquisições governamentais, tentando minimizar o problema que ainda persiste, e que só é solucionado com a comercialização do programa de computador com código aberto.

Não se está diante das indagações de Musgrove querendo que se viva em um Estado autoritário, que controla cada passo do setor privado, mas através da reflexão busca-se,

⁴⁵³ STUMPF, 1977, p. 312.

⁴⁵⁴ PORTER, Michael E. **A vantagem competitiva das nações**. Rio de Janeiro: Campus, 1993, p. 43.

⁴⁵⁵ Venda de armas de forma clandestina e a falta de controle é uma evidência quotidiana na vida dos brasileiros, que lutam contra o desarmamento, mas vivemos num país onde cada vez mais encontramos armas importadas que saem das fábricas sem o menor controle de destino, apesar das afirmações contrárias. Quanto aos consumidores, o caso Mitsubshi é o mais conhecido, quando a empresa japonesa omitiu informações essenciais para a segurança dos usuários, pois implicaria em aumento de custos e desgaste da imagem da empresa. Em nenhum momento se coloca o interesse coletivo acima do interesse privado, pois esta é a essência do setor privado.

⁴⁵⁶ WIEACKER, Franz. **História do direito privado moderno**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 719.

por meio das indagações, compreender, nesse caso concreto, quais são as necessidades e prioridades diante de um mecanismo de escolha da lei aplicável ao contrato.

Claramente, as partes não podem prever todos os aspectos contratuais futuros, bem como dificuldades poderão surgir quando houver necessidade de se aplicar a lei estrangeira; mas essas dificuldades são rotineiras nos contratos internacionais, devido ao idioma, a aspectos geográficos e culturais.

Enquanto não se encontrar uma legislação universal que possa atender aos mais diversos aspectos dos contratos de know-how, será necessária a análise administrativa nacional para adequar e até mesmo equilibrar as obrigações contratuais que envolvam know-how, e paralelamente buscar no direito regional, uma solução para cada região, como no Direito europeu, quando se estabelece uma regulação uniforme, entretanto flexível, para atender as peculiaridades nacionais⁴⁵⁷.

Evidentemente que o ideal para uma economia globalizada seria encontrar regras mínimas regulatórias e supranacionais, que atendessem a um interesse público universal⁴⁵⁸ e não ao capitalismo, como fim; pois este é meio e não fim.

Entretanto, nem sempre será fácil encontrar uma solução legal, como salienta Heinemann⁴⁵⁹, já que, dentro do campo fático, se podem ter muitas variantes. Por exemplo, quando o know-how é resultado de concorrência desleal, pode-se esperar uma tipificação múltipla, dentre os diferentes atores envolvidos, ou seja, a escolha da lei aplicável é resultante de uma solução amigável, diante da ausência de uma lei universal, não ficando afastado o perigo de uma solução administrativa divergente.

⁴⁵⁷ CHAMORRO, Manuel; MARCOS, Francisco : “PDEC – principios de directo europeo dos contractos” (In : CHAMORRO, Manuel; MARCOS, Francisco. Autonomía de la voluntad y compensación. Derecho dispositivo y derecho impositivo en la liquidación simplificada de obligaciones de derecho privado. In: VAQUER, Antoni (ed.) **La tercera parte de los principios de derecho contractual europeo**. Valencia: Tirant lo blanch, 2005, p. 435).

⁴⁵⁸ O autor distingue as normas de ordem pública internacional, imperativas; das normas de aplicação necessária, ordem pública interna (In: BONOMI, Andrea. **Le norme imperative nel diritto internazionale privato**, n. 33. Zurich : Achulthess Polygraphisher e Pubblicazioni dell 'Istituto Svizzero di diritto comparato, 1998, p. 196).

Um exemplo muito interessante citado por Caravaca⁴⁶⁰ deixa clara a vulnerabilidade do sistema e aponta para o estudo concreto e individualizado sobre o know-how, que se verá a seguir.

O contrato de know-how provavelmente terá dois momentos: o primeiro, quando a tecnologia é transferida, e o segundo, quando determinados funcionários acessam a informação devido às suas funções laborais. Nesse caso concreto, há dois aspectos quanto à aplicação da lei. No primeiro momento, incidem as regras do Direito do Comércio, enquanto no segundo, na relação de trabalho. Aliás, contrato de trabalho que com a crescente intervenção do Estado apresenta a dificuldade de estabelecer parâmetros normativos claros quanto às normas aplicáveis⁴⁶¹. Poder-se-iam trazer novos parâmetros para dar maior complexidade, se esta tecnologia de alguma forma ao ser incorporada a um produto colocasse em risco o consumidor, ou levasse para uma relação de consumo não prevista no contrato de know-how.

Evidentemente a aplicação da lei estará muito mais próxima do local de execução, devidos aos vínculos mais estreitos, do que com o país fornecedor de tecnologia.

4.2.1 No Direito espanhol⁴⁶²

⁴⁵⁹ HEINEMANN, Andréas. La nécessité d'un droit mondial de la concurrence. **Revue Internationale de Droit Economique**, Bruxelles, n. 3, p. 294, 2004.

⁴⁶⁰ CALVO CARAVACA; CARRASCOZA GONZÁLEZ, op. cit, p. 63: “una empresa española se obliga a entregar una maquinaria industrial y a transmitir los conocimientos técnicos (know how) para su correcto funcionamiento a una empresa portuguesa, que correlativamente, se obliga a pagar a la primera una suma global por ambas prestaciones. En este caso, existe un sol contrato, pues el equilibrio contractual es único: existe u intercambio de dos prestaciones, incluso propias de tipos contractuales distintos, por uno sola suma. Visto que existe un solo contrato, hay que fijar la ley aplicable, exclusivamente, a dicho contrato”.

Caso “una empresa sueca se obliga a entregar una maquinaria industrial y a transmitir unos conocimientos técnicos, know how, para su correcto funcionamiento, a otra empresa española que, correlativamente, se obliga a pagar a la primera una cierta suma por la entrega de la maquinaria y otra distinta por la transmisión del know how. Existen claramente dos contratos, pues se aprecia la existencia de dos equilibrios contractuales. Hay que fijar la ley aplicable a cada uno de ellos”.

⁴⁶¹ GUARDANS CAMBÓ, Ignacio. **Contrato internacional y derecho imperativo extranjero**. Pamplona: Arazandi, 1992, p. 399.

⁴⁶² Regulamentos relacionados com a matéria CE 1334/2000 e Regulamento CE 149/2003

A Espanha manteve uma posição de controle sobre a averbação dos contratos de know-how até 1973⁴⁶³, cujos contratos estavam submetidos a uma verificação administrativa⁴⁶⁴ e a uma inscrição no Registro de contratos de transferência de tecnologia.

Entretanto, após essa data e em virtude dos acordos celebrados pela Espanha e a adesão às Comunidades Européias, em especial ao Tratado de Roma⁴⁶⁵ sobre livre circulação de capitais, o sistema anterior foi revogado e está vigente no momento o Real Decreto n. 1750/1987, cujo art. 2.1 prevê o princípio da liberdade.

A liberdade contratual está fundamentada numa verificação prévia, que consiste em um critério objetivo, objeto de transferência de tecnologia, e num critério subjetivo, que consiste na residência das partes envolvidas no contrato.

O Direito espanhol exige que o licenciante tenha residência fora da Espanha e o licenciatário seja residente no Estado espanhol, conforme preceitua o art. 1.3 do Real Decreto n. 1750/1987, além de se cominar o art. 8 do Código Civil espanhol, quanto à lei aplicável: “as leis penais, de polícia, e as de segurança pública obrigam a todos os que se encontrem em território espanhol”⁴⁶⁶.

Dessa forma, coíbe-se a tentativa de direcionar a escolha da lei por elementos de conexão inexistentes, e que visem tão-somente o *forum shopping*, pois existem condições de natureza imperativa, como bem salientam alguns autores espanhóis, como Esplugues⁴⁶⁷.

O Convênio de Roma de 1980 consegue evitar o fórum shopping no âmbito dos países comunitários signatários dessa Convenção, em matéria de contratos internacionais, pois a lei será sempre a mesma aplicada por todos, seja qual for o tribunal.

⁴⁶³ MASSAGUER, op. cit., p. 98.

⁴⁶⁴ DUTOIT, Bernard e MOCK, Peter. **Le contrôle administratif des contrats de licence et de transfert de technologie**. Genève: Librairie Droz, 1993,

p. 10 A CEE aboliu o controle administrativo no âmbito da Comunidade.

⁴⁶⁵ Convênio de Roma, de 9 de junho de 1980.

⁴⁶⁶ ESPANHA. Código Civil Español. Real Decreto de 24 de julio de 1889, disponiendo la publicación en la Gaceta de Madrid de la edición reformada del Código Civil.

⁴⁶⁷ ESPLUGUES MOTA, **Legislación ...**, op. cit., p. 237.

Dessa forma, destaca-se a importância desse Convênio com normas de conflito uniformes, diante da impossibilidade de se criar um código material sobre contratos, tendo em vista a diferença entre os países membros.

Ora, se mesmo no âmbito europeu, cuja realidade econômica e social é relativamente próxima encontram-se dificuldades desta natureza, imagine-se uma realidade universal, ou mesmo nas Américas.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de averbação e controle estatal do INPI, pois o que é ilícito para um país não será necessariamente para outro. Como se está diante de um contrato internacional, as partes poderiam escolher uma legislação mais adequada para regular o contrato, mas que não seja necessariamente do interesse do Estado.

No Direito europeu, o Convênio de Roma, no artigo 3,⁴⁶⁸ estabelece que a lei aplicável seja a eleita pelas partes, estabelece nos incisos seguintes possibilidades subsidiárias⁴⁶⁹, quanto às circunstâncias excepcionais, caso em que se aplica a legislação com vínculos mais estreitos, regulada pelo artigo 4.5, Convênio de Roma⁴⁷⁰.

Entretanto, o Direito espanhol limita a faculdade da autonomia da vontade nos contratos em geral, inclusive nos contratos de know-how, quando incide cláusula contrária à lei, ou for considerado fora do comércio, com base no art. 1271, Código Civil espanhol.

Também será limitada a liberdade de eleição prevista em caráter geral no artigo 3, Convênio de Roma⁴⁷¹; quando estiver diante de um contrato individual de trabalho, no qual o trabalhador possuir proteção normativa em decorrência de norma imperativa, com base no mesmo Convênio de Roma⁴⁷².

⁴⁶⁸ BOE n. 82 de 6 de abril de 1999. Convênio de Roma de 19 de junho de 1980 sobre a lei aplicável sobre as obrigações contratuais

⁴⁶⁹ ESPLUGUES MOTA, Carlos; BARONA VILAR, Silvia e HERNADÉZ MARTÍ, Juan. **Contratación Internacional**. Valência: Tirant lo Blanch, 1994, p. 160.

⁴⁷⁰ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento n. 2349/84, JOCE 219, 16 août 1984, p. 15. Regulamento referente à aplicação do art. 85 § 3 do Tratado da C.E.E.

⁴⁷¹ Diário Oficial n° C 027 de 26/01/1998 p. 0034 – 0046.

⁴⁷² ESPLUGUES MOTA, op. cit., p. 578.

Considera-se que o controle do know-how é essencial para a soberania do Estado⁴⁷³. Isso porque a tecnologia sob know-how poderá possuir uma importância econômica e um diferencial competitivo, que poderão refletir na economia Estatal. Posto isso, defende-se que a liberdade para a escolha da lei aplicável deverá estar estritamente delimitada dentro de um elemento de conexão de ordem pública, ou seja, poderá ficar ao arbítrio das partes a escolha da lei, desde que esta tenha alguma conectividade com o contrato em si e não ofenda a ordem pública e não seja uma fraude. Nesse sentido, o Direito espanhol estabelece no seu artigo 10.5, Código Civil, de forma a proteger o interesse da ordem jurídica espanhola.

No caso europeu, fica mais fácil diante de uma estrutura supranacional. No caso específico sobre aplicação da lei relativa às obrigações contratuais, a fonte primária é o Convênio de Roma⁴⁷⁴, que estabelece um marco no âmbito da Comunidade Econômica Européia e o Regulamento (CEE) n. 556/89⁴⁷⁵, que regula os parâmetros de admissibilidade e restrições contratuais, como ensina Silva:

A adoção de regulamentos de caráter geral, que definem os parâmetros de admissibilidade das restrições contratuais mais frequentes, em determinados tipos de acordo... de licença de know-how, regulamento (CEE) 556/89 L 61 de 4 de março de 1989⁴⁷⁶

Um paralelo com o Direito brasileiro seria o artigo 17, da lei de Introdução ao Código Civil, que delimita a autonomia da vontade a elementos de ordem pública. Importante ressaltar que se trata de uma ordem pública interna, diferentemente da européia que retrata uma ordem pública internacional.

⁴⁷³ DRAGNE, J. L'acquisition: la nouvelle procédure d'opposition. In: COLLOQUE DE LA FACULTE DE DROIT DE GRENOBLE, 1991, Château de Sassenage. **Anais** ... Grenoble: Université Pierre Mendes, 1991, p. 82.

⁴⁷⁴ DOCE de 9 de outubro de 1980, L 266 p. 1

⁴⁷⁵ *União Européia*. Diário Oficial nº L 057 de 28/02/1989 p. 0062 - 0062

⁴⁷⁶ SILVA, Pedro **Direito** ..., op. cit., p. 118.

Deve-se atentar que no âmbito europeu o artigo 16 do Convênio de Roma estabelece uma ordem pública internacional, que deve ser interpretada de forma restritiva, e somente será aplicada em caráter excepcional⁴⁷⁷. Essa pré-disposição reflete uma posição europeia no sentido de buscar solidificar e até uniformizar a tecnologia entre os países membros, de forma a evitar monopólios e também para manter a competitividade⁴⁷⁸. Mas evidentemente, que, quando se trata de membros e não membros, os conceitos de ordem pública são alterados na perspectiva jurídica. Destaca-se que toda e qualquer realidade comercial e de transferência de know-how estão interligadas e as ações dentro dos espaços territoriais se fazem sentir em outros espaços territoriais, como ensina Rigaux⁴⁷⁹.

Outro aspecto quanto à lei aplicável seria a falta de disposição contratual elegendo a lei. Apesar de improvável diante da natureza dos contratos de know-how, diante dessa situação aplicam-se os princípios de Direito Internacional Privado, e nos aspectos formais o Direito espanhol dispõe sobre elementos de conexão amplos, já que prevê a lei do país outorgante, do país licenciante ou licenciado. Ou seja, diante da ausência de pacto, aplica-se a lei nacional comum entre as partes; na impossibilidade, aplica-se a lei do lugar de residência comum ou de celebração do contrato⁴⁸⁰. No entanto, o cumprimento das obrigações deverá estar submetido à lei do Estado onde se cumprirá o contrato, após a intervenção da autoridade administrativa e, quando sob litígio, sob a tutela jurisdicional.

⁴⁷⁷ CALVO CARAVACA e CARRASCOSA GONZALEZ, op. cit., p. 58.

⁴⁷⁸ PEEPERKORN, Luc; KJOLBYE, Lars e WOODS, Donncadh. **Commission adopts new safe harbour for licensing of patents, know-how and software copyright**. Competition Policy Newsletter, Brussel, n. 2, p. 14-16, summer 2004, p. 14.

⁴⁷⁹ RIGOUX, François. **L'espace et le temps en droit international privé. In : droit international et droit communautaire**. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 5 et 6 avril 1990, p. 236.

⁴⁸⁰ Art. 10.5, Código Civil espanhol. "Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen". Disponível em: http://www.ucm.es/info/civil/jgstorck/leyes/cc_0107.htm#CAPITULO%20IV.%20Normas%20de%20derecho%20internacional%20privado. Acesso em 20 de setembro de 2005.

Cabe ressaltar que o direito das partes em dispor e eleger o direito aplicável aos contratos internacionais consiste em uma autonomia conflitual⁴⁸¹, e não numa autonomia material. Nesse caso, a liberdade das partes está delimitada pela lei aplicável, já estabelecida pelas partes, ou mesmo condicionada aos elementos de conexão e ao direito estatal que determina a aplicação da lei em determinados casos concretos.

Apesar de se defender a corrente conflitualista, autonomia conflitual, posição majoritária da corrente, ambas as teorias são aplicáveis nos dias de hoje, segundo Calvo Caravaca⁴⁸².

Porém, o que mais chama a atenção no Direito espanhol é o princípio da proximidade, ou seja, o contrato internacional deverá estar sujeito à lei estatal cuja aplicação ao contrato seja a mais previsível pelos contratantes, efetuando um *balancing test*, para verificar todos os elementos do contrato e a sua relevância na hora e que se negociou.

Finalizando, pode-se afirmar que, no Direito espanhol⁴⁸³, a configuração da propriedade industrial e o regime jurídico desses direitos encontram-se regulados pelo Código Civil espanhol, art. 10.4⁴⁸⁴; que cominado com outros dispositivos materiais da legislação de propriedade industrial regulam a aplicação pessoal, material e espacial da matéria.

Quanto ao regime contratual sobre esses direitos, propriedade industrial, na ausência de norma específica, será determinada pelo Convênio de Roma de 1980 qual a lei aplicável às obrigações contratuais combinado com o artigo 10.5 do Código Civil espanhol.

⁴⁸¹ GUARDANS CAMBÓ, op. cit., p. 314.

⁴⁸² CALVO CARAVACA e CARRASCOSA GONZALEZ, op. cit., p. 49.

⁴⁸³ ECHARRI e PENDAS, op. cit., p. 43. “para determinar cuál es el Derecho aplicable al contrato de transferencia de tecnología, si las partes no lo han pactado expresamente, habrá que atender a lo que dispone el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, que establece: - La primacía de la voluntad de las partes en la determinación del derecho aplicable al contrato, por lo que siempre se debe incluir una cláusula de elección de ley en los contratos -si no se ha pactado el derecho aplicable, será de aplicación la ley del país con el que el contrato presente los vínculos más estrechos. El problema es que la complejidad de estos contratos, hace que sea difícil precisar cuál es ese vínculo más estrecho”

⁴⁸⁴ At. 10.4 código civil español. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte. Disponible en:

4.2.2 No direito brasileiro

No Direito brasileiro, não se encontra uma normatização regional nos moldes da União Européia⁴⁸⁵, tendo em vista a ausência de acordos nesse sentido no âmbito do Mercosul. Efetivamente, defronta-se com a legislação básica da propriedade industrial quanto à aplicabilidade material e com as regras da lei de Introdução ao Código Civil brasileiro para estabelecer as regras de conexão e conflito de leis.

A posição jurisprudencial dos tribunais é bastante conservadora e criticada, tendo em vista a falta de sincronia com a realidade internacional, quando se fala em autonomia da vontade para escolha da lei aplicável aos contratos.

O Brasil não faz parte das Convenções de Nova Iorque de 1958 e de Genebra de 1961⁴⁸⁶, que consagraram o princípio da autonomia da vontade. Todavia, após a entrada em vigor da Lei n. 9.307/96, surge à admissibilidade para a aplicação desse princípio aos casos dos direitos disponíveis⁴⁸⁷, mas não aplicável, segundo entendimento defendido, no objeto de estudo do segredo industrial e do know-how, como será verificado neste capítulo.

Outros aspectos são relevantes na legislação brasileira e estão relacionados à matéria do know-how, como o alcance regulador do INPI em cumprimento das leis nacionais e dos acordos internacionais, do qual o Brasil é signatário.

http://www.ucm.es/info/civil/jgstorck/leyes/cc_0107.htm#CAPÍTULO%20IV.%20Normas%20de%20derecho%20internacional%20privado. Acesso em 20 de setembro de 2005.

⁴⁸⁵ DUTOIT e MOCK, op. cit., p. 12. Acordo de Cartagena, de 26 de maio de 1969 institui um controle administrativo.

⁴⁸⁶ MAGALHÃES, José Carlos de. Contratos Internacionais. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, n. 294, p. 77, 1986.

⁴⁸⁷ DELEUZE, op. cit., p. 125. A arbitragem é uma regra quase geral nos contratos de know-how, como salienta o autor francês, que indica a Câmara de Comércio Internacional como referência na arbitragem internacional. A solução fornecida pelo autor se dá exatamente como forma de atender às eventuais diferenças legais existentes entre os países.

Apesar de amplamente debatido pela doutrina, demanda perguntas, como a de Viegas. As ações do INPI são questões de ordem pública ou mero intervencionismo? E acrescenta: “[...]é de extrema relevância debater o papel do INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, na averbação destes contratos, e a legitimidade de sua interferência nessas negociações entre partes privadas.”⁴⁸⁸

Mas no Direito alienígena⁴⁸⁹ não é muito diferente, pois na França e na Bélgica serão aplicadas as respectivas legislações, quando a ordem pública estiver envolvida. Importante destacar que nem sempre diante de um know-how haverá interesse público⁴⁹⁰ e, conseqüentemente, dificuldades para aplicar a lei estrangeira⁴⁹¹.

Cabe mencionar um exemplo prático no Direito europeu. A um contrato de fornecimento de know-how se aplicaria o artigo 10, Roma II⁴⁹², mas se eventualmente houver qualquer dano em conseqüência desse acordo, será aplicado o artigo 3, caput, e inciso 3, Roma II⁴⁹³.

⁴⁸⁸ VIEGAS, Juliana L.B. Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova lei de propriedade industrial. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 34, p. 25, mai-jun 1998.

⁴⁸⁹ União Européia.. Convênio de Roma, conhecido como Roma II. artigo 3, que estabelece uma conexão acessória.

⁴⁹⁰ MIKHAIL, Peter. Hopkins v. CellPro: An illustration that patenting and exclusive licensing of fundamental science is not always in the public interest. **Harvard Journal of Law e Technology**, Cambridge, v. 13, n. 2, p. 380, winter 2000.

⁴⁹¹ FENTINAN, 2005, p. 133.

⁴⁹² Disponible m: http://europa.eu.int/comm/justice_home/ejn/applicable_law/applicable_law_ec_es.htm

En la medida en que el Reglamento "Bruselas I" se refiere tanto a las obligaciones contractuales como a las extracontractuales, parece conveniente que las normas sobre conflicto de leyes también estén armonizadas en ambas materias. Esta es la razón por la que la Comisión Europea adoptó el 22 de julio del 2003 una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la legislación aplicable a las obligaciones no contractuales, más conocido como "Roma II". Este texto determinará la legislación aplicable por los tribunales en los asuntos relativos a responsabilidad civil por daños transfronterizos causados a terceros, como, por ejemplo, los resultantes de un producto defectuoso o los medioambientales. Esta iniciativa fue objeto de un amplio debate público y además de una audición pública celebrada en Bruselas el 7 de enero del 2003, la Comisión Europea lanzó, el 3 de mayo del 2002, un extenso procedimiento de consulta de los medios interesados en torno a un [anteproyecto de propuesta de Reglamento](#) del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales. En este marco, la Comisión ha recibido unas 80 contribuciones, que se han resumido en un documento Acceso em 13 de outubro de 2005.

⁴⁹³ COM (2003) 427(01) Propuesta de Reglamento del parlamento europeo y del consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales – Roma II.

A legislação brasileira é aplicada aos contratos de know-how que são averbados no INPI⁴⁹⁴, para gerar efeitos para terceiros. Não obstante, o artigo 9, da Lei de introdução ao Código Civil, não acolhe o princípio da autonomia da vontade como elemento de conexão, principalmente quando se trata de contratos de transferência de tecnologia, caso e competência absoluta do direito pátrio, com base no artigo 17, LICC⁴⁹⁵. Diniz⁴⁹⁶ lembra que existem interesses de ordem pública nessa modalidade contratual que estão sujeitos aos princípios de Direito Internacional Econômico, defendidos pelo INPI como sendo fundamental e, conseqüentemente, as partes não podem dispor livremente sobre a lei aplicável.

Evidentemente, existem pressões no sentido de afirmar que a legislação brasileira é rígida e protecionista, mas efetivamente trata-se de interesses⁴⁹⁷ opostos. A pressão de países desenvolvidos aumentou muito, após a entrada do Brasil na OMC, principalmente por parte dos Estados Unidos, como salienta Salvio⁴⁹⁸. Ademais, a transferência de tecnologia reflete diretamente a postura legislativa⁴⁹⁹ adotada.

Evidentemente que se deve sempre pensar e refletir diante do caso concreto, pois os conceitos jurídicos refletirão uma realidade que varia seguindo o tempo e o espaço, como

⁴⁹⁴ SALVIO, op. cit., p. 15: “According to INPI, five different criteria are used to classify a technology transfer contract. The registration of the relevant contract as one type or another depends on its characteristics and aims. Below are listed the five criteria:

- exploration of patents (EP);

Use of trademarks (UM);

-Franchising;

- Acquisition of technology (FT)

- Technological and Scientific Assistance Service (SAP)

Nos dois ultimos casos podem se confundir, e os turkey contracts podem estar num ou noutro caso.dependendo de quem analisa o contrato no INPI. Outros classificam contratos de transferência de tecnologia como Assignment of rights, licensing agreements, know how agreements, joint ventures, turkey contracts nos primeiros 4 casos o objeto e a trasnferencia de tecnologia, enquanto no quinto a trasnferencia de tecnologia e uma conseqüência.

⁴⁹⁵ ARAÚJO, op. cit., p. 207.

⁴⁹⁶ DINIZ, *Lei ...*, op. cit., p. 264.

⁴⁹⁷ BARBOSA, 1999, p. 309. O autor discorre sobre o trade secret e a maximização de remessas de royalties, já que sob a égide do segredo não se sabe exatamente sobre o objeto contratual, facilitando assim as remessas e diminuindo a tributação, aumentando o grau de nacionalização para obter incentivos, encobrir subfaturação, em fim, interesses contrários à ordem pública.

⁴⁹⁸ SALVIO, op. cit., p. 24.

meio social. Em se tratando de segredo, entende-se que se deva realmente adotar uma postura conservadora. Adotam-se os argumentos de María Díez-Picazo, quando afirma que, diante de um segredo oficial, não há necessariamente incompatibilidade com a democracia, pelo fato de se restringir o conhecimento aos nacionais.

Torna-se óbvio que a proteção pelo segredo faz-se necessária e a relação normativa deverá estar vinculada ao princípio da territorialidade e aos mecanismos de proteção do Estado, pois existem importantes informações cuja divulgação pode ser prejudicial para a própria coletividade, segundo María Díez-Picazo⁵⁰⁰.

Trazendo o raciocínio do professor María para os contratos de know-how, pode-se fazer um paralelo entre o Brasil e o México, pois em 1972 a legislação mexicana adotava várias restrições para registrar contratos de transferência de tecnologia. Dentre as exigências, muitas são similares às adotadas atualmente no Brasil e reflete mecanismos de proteção à economia nacional. Como exemplo, a legislação do México, em 1972, estabelecia um termo de duração máxima do contrato não superior a 10 anos, de forma não razoável; limitação na produção ou preço; proibição de usar tecnologia complementar; limitação de pesquisa e desenvolvimento; preço excessivo para a economia mexicana; dentre outros. Evidentemente, após a integração dos países da América do Norte - NAFTA o México teve de se adaptar à nova realidade.

Cita-se esse exemplo, pois não se quer defender uma postura radical e nacionalista⁵⁰¹, mas também não se deseja a submissão às diretrizes internacionais, que

⁴⁹⁹ KRANS DORF, Geoffrey. Intellectual property, trade, and technology transfer law: the United States and Mexico. **Boston College Third World Law Journal**, Boston, v. 7, n. 1, p. 280, winter 1987.

⁵⁰⁰ MARÍA DíEZ-PICAZO, Luis. **Sobre secretos oficiales**. Madrid: Civitas, 1998, p. 37.

⁵⁰¹ MAGALHÃES, op. cit., p. 78: “Os contratos de transferência de tecnologia, com intervenção compulsória dos Estados, notadamente os de economias mais enfraquecidas, refletem anseios nacionais comuns de participação no desenvolvimento tecnológico. O mesmo acontece com as outras usuais cláusulas de estabilização legislativa em que o Estado contratante obrigava-se a não alterar suas leis de forma a afetar o contrato. Os Estados africanos passaram a recusa-las, preservando sua competência política de alterar suas próprias leis, mesmo que interferindo na relação obrigacional ajustada”.

muitas vezes são utilizadas como instrumento legitimador, mas traduzem uma imposição por países desenvolvidos, desconsiderando a realidade social e econômica.

Para fundamentar os argumentos, reporta-se ao Export Control Act de 1949, que, como o próprio nome diz, é uma forma de controle das exportações, na fase da guerra fria com a antiga URSS, e que representava a intervenção no comércio exterior dos Estados Unidos. Posteriormente foi modificada pelos Exports Administrations Acts de 1969, 1979 e 1985 e 2001, cujos princípios básicos são definidos por critérios políticos, de segurança nacional e econômicos, e não jurídicos, permitindo ao Presidente da República agir com uma margem muito grande na política de transferência de tecnologia.

No campo jurídico, a legislação Norte-Americana suscita graves problemas, ao analisar os aspectos penais previstos pelos Atos de Exportação, com sanções econômicas e penais ao infrator, sujeitando todos à jurisdição americana.

Basicamente a estrutura formal Norte-Americana é exatamente com base nessa premissa, que será analisada no princípio da autonomia da vontade e seus efeitos nos contratos de know-how.

4.2.3. Autonomia da Vontade

No campo da tecnologia, a questão da autonomia da vontade é vital, pois terá de estabelecer a incidência da lei sobre uma relação obrigacional ou pré-contratual. Destaca-se o problema nos contratos de know-how, pois nesse caso específico a aplicação da lei poderá estar vinculada ao contrato ou a uma negociação, quando uma das partes tomarem conhecimento de determinada tecnologia, em função das negociações.

Na tentativa de estabelecer uma harmonização dessas legislações, o Direito Internacional Público atua por meio dos tratados internacionais e das Organizações

Internacionais⁵⁰², cujo objetivo é estabelecer normas comuns ou pelo menos regras de conexão adequadas à realidade da sociedade internacional e dos fatores econômicos internacionais⁵⁰³.

Porém, existe uma dificuldade natural para estabelecer normas sobre os contratos internacionais e, mesmo numa tentativa exaustiva do Direito Internacional Privado, com suas regras de conexão, ainda se está diante de lacunas geradas pela diversidade contratual⁵⁰⁴.

Nesse sentido, ainda há os casos em que a figura estatal confunde-se com a de comerciante e no cenário internacional contrata, querendo beneficiar-se das normas internas numa relação de comércio internacional⁵⁰⁵.

Ora, diante de tantas adversidades, como se podem imaginar contratos de transferência de tecnologia, que são de extrema importância estratégica e econômica para os Estados, sendo submetidos apenas por regras geradas por eles?

Nessa abordagem inicial, refere-se ao processo de formação contratual. No caso concreto, uma tecnologia envolve formas distintas de ser transferida. Isso requer um estudo mais aprofundado das diversas modalidades de transferência de tecnologia, que se verá no próximo capítulo.

⁵⁰² Segundo BASSO, “na tentativa de harmonização, o grupo de trabalho encarregado pelo UNIDROIT de preparar os princípios para os contratos comerciais internacionais não faz distinção entre oferta a pessoa determinada e oferta ao público, quando estabelece que “a proposta para concluir um contrato constitui uma oferta se é suficientemente definida e indica a intenção do proponente de se vincular em caso de aceitação” (In: BASSO, Maristela. **Contratos internacionais do comércio**. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1998, p. 50).

⁵⁰³ Nesse sentido, tem-se a Convenção de Viena sobre compra e venda internacional de mercadorias, 1980, que estabelece em seu artigo 14, que: A proposta de celebrar um contrato dirigida a uma ou várias pessoas determinadas constituirá oferta se for suficientemente precisa e indicar a intenção do proponente de vincular-se em caso de aceitação...” Também sobre este tema temos a Convenção de Haia, sobre a formação dos contratos de venda internacional de bens corpóreos, 1964.

⁵⁰⁴ STRENGER, op. cit., p. 49. Segundo Strenger: “Seria realmente muito difícil submeter o contrato internacional à esquemática tradicional do Direito Internacional Privado...nesse sentido esclarece Henri Battifol que “o regime dos contratos, em Direito Internacional Privado...cuja reputação de complexo, confuso e arbitrário é bem conhecido. A jurisprudência e, em todos os países, declara aplicar aos contratos, cujos elementos interessavam a vários sistemas jurídicos, a lei escolhida pelas partes: é o princípio dito da autonomia da vontade...” Les Conflits de Lois en Matière de Contrats – étude de Droit International Privé Comparé, pp1 e ss.”.

⁵⁰⁵ Ibidem, p. 52. “Na antiga URSS, por exemplo, o comércio exterior era exercido em nome do estado, pelas suas representações comerciais, e também por organizações com personalidade jurídica autônoma”

Os fatores externos são capazes de dificultar, mas não podem omitir uma realidade, qual seja, a da vontade das partes em contratar⁵⁰⁶. É claro que os efeitos jurídicos e econômicos são fundamentais à análise desse tema, pois, como já foi salientado, os contratos internacionais são um importante instrumento jurídico para o desenvolvimento da sociedade internacional e para a circulação de riquezas.

Por isso, a teoria da autonomia da vontade é de extrema importância, pois as partes possuem a faculdade de escolher a lei aplicável a um contrato internacional, independente do que determinam as regras de conexão do foro onde a questão será julgada.

Cabe destacar que se refere aqui a uma autonomia da vontade de natureza conflitual e não uma autonomia da vontade material, pois a primeira estaria vinculada ao Direito Internacional Privado, enquanto a segunda deve estar vinculada ao princípio da territorialidade e ao direito nacional.

Esse princípio ganha importância no campo do Direito Internacional Privado, tendo em vista a falta de um acordo geral regulador, que regulasse as normas materiais e de conflito relativas às obrigações internacionais. Este aspecto ganha relevo nos séculos XVII e XIX, e atinge seu auge com HAUSS quando deixa ao arbítrio das partes o direito aplicável.

A discussão sobre a autonomia da vontade não é recente e Savigny⁵⁰⁷ já havia percorrido sobre o assunto no século XIX, de modo a levantar alguns opositores⁵⁰⁸. Estes

⁵⁰⁶ BASSO: “Deve haver, nesta declaração de vontade, a correspondência entre vontade real e vontade declarada”. (In: BASSO, **Contratos ...**, op. cit., p. 63).

A análise comparatista demonstra a existência de controvérsias entre vontade real e a vontade declarada, relativamente à formação dos contratos. A discussão, nascida na Alemanha, na metade do século passado, acabou por originar duas grandes teorias: a) da vontade (Willenstheorie); b) da declaração (Erklärungstheorie).

A primeira, de inspiração francesa, valoriza a vontade real, a intenção psicológica, interna, baseando-se fundamentalmente no art. 1156 do código civil francês, que estabelece: “em todas as convenções se deve considerar a intenção comum das partes contratantes antes de deter-se no sentido literal dos seus termos.” A segunda teoria, de inspiração alemã, sustenta a primazia da vontade declarada, expressa, exteriorizada: “uma declaração de vontade não é nula pela circunstância de que o declarante se reserva em seu interior não querer o declarado. A declaração é nula se emitida frente a outro e esse conhece a reserva” art. 116, BGB.

⁵⁰⁷ ARAUJO, op. cit., p.50. “Ainda no decorrer do século XIX, Savigny, em sua obra dedicada ao direito romano, trata dos conflitos de leis no seu tomo 8. Ali ao discorrer sobre a liberdade individual de contratar, prefere evitar a utilização da palavra autonomia. Para determinar a lei aplicável ao contrato, expõe a teoria da jurisdição especial da obrigação, que constitui a base para a determinação do direito local aplicável.

defendiam irrestritamente a proteção dos interesses do Estado soberano, por entenderem que este defendia os interesses coletivos. As partes em uma relação contratual não podem dispor de determinados direitos, pois, se assim fosse, estaríamos permitindo que legislassem.

Há certo exagero, porque a autonomia da vontade não significa que as partes legislarão, mas tão somente escolherão a legislação mais adequada à sua necessidade. O mais interessante é que toda a discussão sobre a autonomia da vontade passa por um processo político, social e econômico, pois, em um primeiro momento, a relação entre Estados era regida pelas forças armadas, e o mundo vivia em constante estado de guerra.

Com o fortalecimento do Estado como unidade político-social, surge o principal sujeito do Direito Internacional Público, mas ainda com poderes excessivos frente aos indivíduos, pois havia a necessidade da força para manter a unidade política conseguida com sacrifícios e muito sangue.

Na evolução da sociedade, ocorrem diversos movimentos sociais que vão alterando o papel da classe dominante e com ela o papel do Estado. Como exemplo, temos a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa.

Uma nova classe econômica chega ao poder e logo fica evidente que as relações econômicas não são elaboradas numa igualdade real, mas tão somente formal. Daí uma justificativa para que o legislador pudesse atuar interferindo nas relações contratuais, evitando, assim, que algumas injustiças ocorressem.

Esses argumentos, entretanto, não prevaleceram na jurisprudência francesa, fazendo com que surgissem duas correntes sobre o tema: a objetivista e a subjetivista. A concepção objetivista afirma não poder a lei ser objeto das estipulações das partes

⁵⁰⁸ Ibidem, p. 51. “Todavia a doutrina francesa possuía uma corrente fortemente contrária ao princípio, tendo Chassat, Niboyet e Pillet como seus expoentes. Chassat, já em 1841, criticava a teoria por entender que retirava da lei uma de suas características essenciais: a de governar todos os interesses para o benefício comum, acima dos desejos de todos os indivíduos ...Niboyet discordava veementemente, pois acreditava que não havia a teoria da autonomia da vontade...Pillet entendia estar a autonomia das partes adstrita à liberdade de convencionar. Não

contratantes, não podendo as partes elaborar um contrato que não esteja sob o ordenamento legal. Já para a concepção subjetivista, a designação do direito aplicável depende exclusivamente da vontade das partes contratantes. Na ausência de vontade, devemos buscar elementos que nos indiquem essa vontade.

Pode-se perceber a lógica e a importância em cada uma das duas concepções. Entretanto, a teoria da autonomia da vontade prevaleceu no ordenamento internacional, mesmo que o Brasil não tenha recepcionado tal entendimento em seu ordenamento interno. A perspectiva é de uma mudança nessa concepção pelos motivos que serão expostos ao final do capítulo.

A autonomia da vontade será apenas uma liberdade concedida e limitada pelo Estado”⁵⁰⁹, nas palavras de Engelberg.

O estudo da autonomia da vontade nos contratos internacionais vem sendo objeto de preocupação e pesquisa, pois determinar o direito aplicável a um contrato internacional é de extrema importância para a estabilidade das relações comerciais internacionais, que almejam não só a segurança nessas relações, mas também a rapidez.

Quando se reporta à autonomia da vontade, não significa uma vontade ilimitada e desprovida de um vínculo jurídico, mas que as partes são livres para fixar o conteúdo dos contratos, dentro dos limites da lei, em face dos imperativos da lei e da ordem pública. Isso ocorre porque, quando as partes acordam por um determinado ordenamento jurídico, estão optando por se submeterem a esse ordenamento e não a um outro qualquer. Isso não significa que não há um direito aplicável.

A doutrina não é pacífica⁵¹⁰ a esse respeito e se verão os aspectos citados por ambas as partes. Pode-se antecipar, e ressaltar, que esse princípio decorre de um raciocínio

possuíam estas a liberdade de derrogar regras imperativas de direito interno, que deveriam manter sua obrigatoriedade também na esfera internacional.”

⁵⁰⁹ ENGELBERG, Esther. **Contratos internacionais do comércio**. São Paulo: Atlas, 1997, p. 23.

vinculativo a elementos estratégicos, e que têm, muitas vezes, como objeto, questões comerciais de extrema importância, político e econômica, levando os Estados envolvidos a manifestar de maneira formal ou informal na sua conclusão. O que importa nesse momento, entretanto, é ressaltar o fato de que os aspectos econômicos refletem numa defesa da autonomia da vontade, pois se está diante dos mecanismos da sociedade capitalista, buscando um modo de negociar com agilidade, sem a burocracia estatal e atendendo à vontade das partes, que são quem efetivamente buscam o acordo através do *pacta sunt servanda*.

Evidentemente que há interesse estatal nas relações comerciais privadas. Isso fica evidente quando se verifica as quantias envolvidas nesses contratos e a preocupação dos governos, principalmente os em desenvolvimento, de equilibrar o saldo da balança comercial e manter um fluxo de capital para os seus Estados. Essa posição reflete-se nos acordos internacionais⁵¹¹ e no surgimento de organizações internacionais, cujo objetivo é possibilitar uma relação comercial internacional mais estável.

Além desse aspecto, tem-se ainda um outro enfoque, que estaria vinculado à soberania estatal, ou seja, como se pode permitir que particulares decidam que regras aplicar para regular um contrato, principalmente quando estamos diante de normas que ferem a ordem pública?⁵¹²

⁵¹⁰ ARAÚJO, 2000, p. 19. “...a colocação do princípio da autonomia da vontade, produto da vontade das partes, para a determinação do direito aplicável ao contrato, é de certa forma incompatível com o método tradicional do conflito de leis, no qual a regra de conexão, que é regra de direito com força obrigatória, designa o direito aplicável à questão ... Há os que entendem que poderia o contrato ser regido por normas que não pertencem a um país, como aquelas decorrentes da *lex mercatoria* ou ainda os princípios da UNIDROIT. Todavia, enquanto alguns autores aceitam tal fato, a doutrina francesa já se manifestou contrariamente a essa possibilidade.

⁵¹¹ A Conferência Internacional de Haia, estabelecida em Haia desde o século XIX, prepara Convenções Internacionais sobre regras conflituais e o Instituto para a Unificação do Direito Privado – UNIDROIT, criado em 1928, trabalha pela unificação das normas materiais de direito privado e elaborando Convenções. Não podemos deixar de mencionar a ONU. Organização das Nações Unidas, que atualmente realiza um trabalho de harmonizar as normas de comércio internacional, através da UNCITRAL.

⁵¹² O Brasil ratificou a Convenção sobre normas gerais de Direito Internacional Privado, cujo art. 5º preceitua: a lei declarada aplicável por uma convenção de Direito Internacional Privado poderá não ser aplicada no território do Estado-parte que a considerar manifestamente contrária aos princípios de sua ordem pública.

É claro que o assunto não é simples, porque a clássica divisão do direito em público e privado é discutida nos dias atuais e, em um cenário econômico moderno, assuntos privado e público são separados por uma linha tênue, que muitas vezes é difícil de identificar.

O contrato será um instrumento importante nesse processo, e os atores envolvidos nessa relação adquirem importância a cada dia. Aliás, o papel das transnacionais na sociedade internacional é cada vez mais relevante e reflete uma posição mais cautelosa dos Estados frente a estes personagens. Apesar das transnacionais não gozarem de personalidade jurídica no Direito Internacional Público, sob o ponto de vista da capacidade de firmar tratados, têm um importante papel numa sociedade moderna e descentralizada.

Além dos acordos internacionais, a título de um estudo comparado, podemos citar alguns ordenamentos nacionais e suas respectivas posições doutrinárias e jurisprudenciais. Na *Common Law* e no direito americano, com o desenvolvimento industrial econômico, houve uma mudança do papel do Estado, permitindo que houvesse uma autonomia das partes em detrimento do local da celebração do contrato, sendo essa posição reflexo dos acontecimentos econômicos, pois em meados do século XVIII, nenhuma lei estrangeira era aplicada ou reconhecida pelos tribunais ingleses.

Apesar disso, o pensamento de uma teoria da autonomia da vontade não foi recebido unanimemente pela doutrina inglesa. Mas esta discussão tornou-se obsoleta com a assinatura do Tratado de Roma. Por isso, foi citada anteriormente a importância do Direito Internacional Público nesse processo regulamentador.

O que se pode deduzir é que ou o Estado se adaptava as regras da economia mundial ou ficava excluído deste processo, pois quem detém o poder econômico buscaria em outros lugares as melhores condições. Nesse sentido, se pode citar Porter⁵¹³, que ensina, em

⁵¹³ PORTER, op. cit., p. 43. “As empresas, não as nações, competem em mercados internacionais. Devemos compreender como essas empresas criam ou mantêm a vantagem competitiva, a fim de explicar qual o papel desempenhado pela nação nesse processo. Na moderna competição internacional, as empresas não precisam

uma visão econômica, que muitas regras jurídicas não possuem condições de aplicabilidade, por traduzirem-se anti econômicas, ameaçando inclusive a competitividade dos atores envolvidos no processo econômico.

Retornando a um estudo comparado, pode-se constatar que ocorreu processo semelhante nos Estados Unidos da América. Nesse país, o Direito Internacional Privado é traduzido por *conflict of laws*, e teve na pessoa de Joseph Story⁵¹⁴ papel relevante na construção de um pensamento de regras sobre conflito de leis.

Mas foi com Joseph Beale⁵¹⁵ que se inovou com o *Restatement first*, procurando estabelecer um ordenamento uniforme de normas sobre os conflitos de leis americanas. Não se prenderá nesse processo evolutivo, por entender que fugiria ao objetivo do presente estudo. Entretanto, a visão de Beale foi sendo aprimorada até o surgimento do *restatement second*⁵¹⁶, no qual prevalece claramente a teoria da autonomia da vontade, que inclusive já era objeto de algumas decisões judiciais e da própria legislação americana.

Não se pode ignorar, sobretudo, o fato de que as regras de conflito de leis americanas estabelecem uma limitação em nome da política pública ou do interesse do Estado, ou seja, os Estados Unidos permitem a autonomia da partes na escolha, desde que a escolha não seja contrária aos interesses protegidos pelo Estado.

confinar-se em seus países. Podem competir com estratégias globais nas quais as atividades são localizadas em muitos países”.

⁵¹⁴ Jurista conhecido internacionalmente que lecionou na Universidade de Harvard e exerceu o cargo de juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos da América.

⁵¹⁵ ARAÚJO, op. cit., p.61. Foi o responsável pela elaboração do *restatement first* (“compilação do Direito Internacional Privado americano, feita pelo American Law Institute, de caráter extra-oficial, mas de ampla aceitação na prática pelos operadores jurídicos.”)

⁵¹⁶ parágrafo 187: “applicable law – issues in contract are determined by the law chosen by the parties in accordance with the rule of 188.”

Parágrafo 188: “law – governing in absence of the effective choice by the parties

1. *the rights and duties of the parties with respect to an issue in a contract are determined by the local law of the state with, with respect to that issue, has the most significant relationship to the transaction and the parties under the principles stated in § 6.*
2. *In the absence of an effective choice of law by the parties, the contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 to determine the law applicable to an issue include: a) the place of contracting; b) the place of negotiation of the contract; c) the place of performance; d) the location of the subject matter of the contract, and e) the domicile, residence, nationality, place of incorporation and the place of business of the parties...*”

Ao citar o ordenamento americano e inglês em uma análise comparada, se está ciente de que o sistema jurídico adotado por eles é o do *common law*, portanto distinto do brasileiro. Sob perspectiva econômica, todavia, sofre-se influência americana e, por isso, faz-se necessário um estudo do sistema jurídico, cuja economia mais nos influencia.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, o comportamento jurídico dos vizinhos da América do Sul, quanto ao princípio da autonomia da vontade, porque com o Mercosul esse fator torna-se ainda mais relevante para o presente estudo.

No âmbito do Mercosul, todos os países adotaram os tratados de Montevideu, de 1889 e 1940, exceto o Brasil. Percebe-se uma clara tendência dos países latinos em adotar uma corrente territorialista, logo o princípio da autonomia da vontade de exercer papel fundamental entre nós.

A Argentina⁵¹⁷ segue os princípios dos Tratados de Montevideu, adotando como regra de conexão a lei do lugar do cumprimento da obrigação - *lex executionis* -, conforme podemos verificar no artigo 1209⁵¹⁸ do Código Civil argentino.

No Uruguai, também não se tem um pensamento diferente do argentino, tendo em vista que a tradição histórica daquele país não nos conduz para uma autonomia da vontade. O art. 2399⁵¹⁹, do Código Civil uruguaio, preceitua que a lei do lugar do cumprimento da obrigação é que regulamentará a natureza, efeitos, validade e existência da obrigação.

O Paraguai, conforme citado anteriormente, também segue a lei local na questão do cumprimento das obrigações contratuais. O código paraguaio é o mais recente, 1986, e

⁵¹⁷ ARGENTINA. Código Civil argentino, artigos 1205 a 1216.

⁵¹⁸ ARGENTINA. Código Civil argentino. Art. 1209: “los contratos celebrados en la República o fuera de ella, que deben ser ejecutados en el territorio del Estado, serán juzgados en cuando a su validez, naturaleza y obligaciones por las leyes de la República, sean los contratantes nacionales o extranjeros”.

⁵¹⁹ ARAÚJO, op. cit., p. 77. “art.2.399: Los actos juridicos se rigen, en cuando a su existencia, naturaleza, validez y efectos, por la ley del lugar de su cumplimiento, de conformidad, por otra parte, con las reglas de interpretacion contenidas en los artículos 34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho Civil de 1889.”

traz no artigo 14⁵²⁰ uma posição clara quanto à não aceitação do princípio da autonomia da vontade.

Como se pode constatar nesse breve estudo sobre a legislação dos países membros do Mercosul, não há uma posição uniforme quanto ao princípio da autonomia da vontade, nem quanto à determinação da lei aplicável aos contratos internacionais.

Como integrar as regras de propriedade intelectual destes Estados, se não se conseguem estabelecer normas de conexão compatíveis com o principal instrumento regulamentador do direito privado?

É claro que, na formação de um bloco comercial que busca a integração econômica, não se pode ficar refém de uma norma aplicável indiretamente, principalmente diante de uma questão de extrema importância como a da autonomia da vontade, cuja aplicação e posição adotadas pelos países mais desenvolvidos economicamente mostram que é o caminho mais indicado.

É claro que, em um primeiro momento, passa a idéia de que a autonomia da vontade enfraquece o Estado soberano em nome da iniciativa privada e, de certo modo, é isso que ocorre. Não se pode, no entanto, ir de encontro a um processo econômico capitalista, cujo capital busca a economia mais segura para aplicar seus investimentos.

Entretanto, nas lições de Nádia de Araújo, a autonomia da vontade aparece de forma indireta, por força do Protocolo de Buenos Aires, promulgado pelo Brasil pelo Dec. 2095/96, que no artigo 4º do Protocolo, cláusula de eleição do foro por escrito, que estabelece a possibilidade de sua aplicação, desde que não seja obtida de forma abusiva.

O Brasil nunca teve uma aceitação ao princípio da autonomia da vontade, e juristas de renome atacavam veementemente a teoria, como o fez Pontes de Miranda - por entender

⁵²⁰ Ibidem, p. 78. Citação de Nádia de Araújo: “Código Civil paraguaio: “La capacidad e incapacidad para adquirir derechos, el objeto dels acto que haya de cumplirse en la Republica y los vicios sustanciales que éste pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad por las normas de este código, cualquiera fuere el domicilio de sus otorgantes.”

que a dita teoria era inexistente e que, em um raciocínio lógico, só haveria vontade porque a lei assim o quis. Logo, diante de uma determinação legal, imperativa e não diante de vontades. Uma lei que determina que, em alguns casos, não haverá imperatividade nas suas normas e as partes poderão dispor do direito, mas dentro dos limites previamente estabelecidos.

Com o Código Civil de 1942, na lei de introdução, podemos verificar no artigo 9º uma manutenção da posição brasileira quanto à não inclusão do princípio da autonomia da vontade.

A doutrina manifestou-se em posições diversas, mas reporta-se aqui apenas à doutrina contemporânea, por entender-se que será de maior utilidade ao objetivo do presente estudo.

Stenger, ao realizar estudo⁵²¹ sobre a autonomia da vontade, entende que o direito positivo brasileiro, Código Civil de 1916, consagrou o princípio da autonomia da vontade. Entretanto, a lei de introdução ao Código Civil, Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942, apesar de omissa quanto ao princípio, deixa margem a uma interpretação, atribuindo maior amplitude à aplicação do princípio da autonomia da vontade, pois seria permitida, desde que a lei estrangeira o facultasse. Logo, as partes podem escolher a lei aplicável, desde que a lei local da celebração permita.

Dolinger⁵²² retrata o tema esclarecendo que a opção do legislador pela aplicação da lei do lugar em que o contrato se constituiu é uma decorrência do princípio da autonomia da vontade, devido a um desejo intrínseco de submeter-se à lei do local de celebração do contrato.

⁵²¹ STRENGER, Irineu. **A autonomia da vontade em direito internacional privado**. São Paulo: RT, 1968, p. 35.

⁵²² DOLINGER, Jacob. **A evolução da ordem pública no direito internacional privado**. Rio de Janeiro: Renovar, 1979. 1979, p. 54.

Logo, o pensamento do legislador é de atribuir a *lex fori* como regra geral e, excepcionalmente, atribui a *lex causae* com relação aos contratos e bens.

Já Baptista⁵²³ aceita a autonomia da vontade no âmbito dos contratos internacionais, mas impõe-lhe alguns limites, não podendo reger todos os aspectos do contrato, tais como aqueles que advêm das normas imperativas e da ordem pública.

Pode-se concluir que a doutrina brasileira se posiciona em basicamente três correntes. A primeira é contrária ao reconhecimento de uma autonomia da vontade; a segunda admite a presença do princípio, mas sob alguns limites – o que leva a aplicação do princípio a algumas cláusulas e não ao contrato como um todo – à ordem pública, e, por último, aqueles que defendem a aplicação mais ampla do princípio.

A jurisprudência nacional, entretanto, não tem atendido às expectativas dos doutrinadores, deixando de enfrentar a questão de forma direta e objetiva.

Porém, deve-se ressaltar que há uma tendência no ordenamento positivo de consagrar o princípio da autonomia da vontade limitada aos bons costumes e à ordem pública. Isso se deve a Lei n. 9.307/96⁵²⁴, que consagra o princípio da autonomia da vontade no âmbito da arbitragem.

Na interpretação de ARAUJO⁵²⁵ a lei de arbitragem abrange os contratos internacionais e internos, mas devem-se observar as cláusulas: arbitral, de lei aplicável e de foro. A arbitral que possibilitará a utilização da arbitragem como mecanismo de solução de litígio como meio extrajudicial. Já a cláusula de lei aplicável resume-se no princípio da autonomia da vontade. Por fim, a cláusula de foro, que determina o local onde a ação será

⁵²³ BAPTISTA, op. cit., p. 16.

⁵²⁴ Lei n. 9.307, de 23.09.96 cujo artigo 2º reza: “a arbitragem poderá ser de direito ou equidade, a critério das partes.

§1º - poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.

§2º- poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realiza com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio”.

⁵²⁵ ARAUJO, op. cit., p.109.

proposta e que não deve ser confundida com a de lei aplicável, pois se pode aplicar lei estrangeira em outro território, desde que respeitado o princípio da ordem pública.

Evidentemente que os contratantes buscam a legislação mais segura e de menor custo judicial para estabelecer suas obrigações. O fato dos países membros do Mercosul, em especial o Brasil, não perceberem que o mundo atual e competitivo exige uma visão diferente, faz com que as grandes transnacionais busquem outros locais para realizar seus negócios ou, ainda, acabem por incluir no custo operacional da transação as imposições jurídicas de uma legislação ultrapassada.

Como se pode perceber, foi exatamente isso que se viu na teoria econômica dos contratos, no modo como a ciência econômica influencia na ciência jurídica e em como devemos ficar atentos a este fato, sob pena de sermos excluídos definitivamente de uma economia cada vez mais integrada.

É claro que há certo exagero nessa afirmação, tendo em vista que o Brasil é um importante mercado consumidor e existem outros vetores que influenciam na resultante da economia internacional, também aplicáveis ao caso concreto.

Os direitos fundamentais são amplamente defendidos em todas as esferas nacionais - e em qualquer legislação escolhida - em que as partes encontrarão restrições, quando há eventual opção de ferir direitos básicos e fundamentais da coletividade ou do indivíduo.

Por isso, o princípio da autonomia da vontade atende aos interesses do Estado, pois permitem uma adequação natural dos agentes econômicos no processo comercial internacional, gerando riquezas e permitindo uma maior integração. Desde que não violem o princípio da ordem pública, pois assim se estaria permitindo que particulares pudessem ferir um interesse coletivo e estatal.

Deve-se atentar para o fato de que a autonomia da vontade não é ilimitada e sofre limitações do *jus cogens*⁵²⁶. Logo, não corresponde à realidade suscitada por alguns autores de que esse princípio é ilimitado e corresponde à primazia do privado sobre o público.

Também não se pode esquecer que a previsão contratual de uma autonomia da vontade só é possível, porque antes houve uma norma viabilizando a opção. Além disso, o contrato e suas cláusulas obrigacionais não podem atentar contra a ordem pública, ou seja, existe um limitador legal.

Assim, o que se busca é uma liberdade contratual que possibilite ampliar as relações econômicas internacionais, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos para manter a ordem pública. Tais normas limitadoras variarão de Estado para Estado e isso dificulta o negócio jurídico. Em uma tentativa de limitar o uso do que seria ordem pública, conceitua-se como sendo as normas gerais que traduzem a essencialidade dos valores de uma sociedade estatal, que se violada pode gerar uma ruptura social⁵²⁷.

Por outro lado, não se pode ignorar que a sociedade internacional deseja algum tipo de controle, já que a ausência de normas ou limites a uma ordem pública poderia gerar uma instabilidade internacional que acabaria por inviabilizar o próprio comércio internacional.

⁵²⁶ REZEK: “Jus Cogens. O direito que “obriga”, o direito imperativo”. Porém Rezek ainda esclarece sobre a dificuldade em estabelecer quem irá definir estas normas imperativas, já que não existe um Direito Internacional imperativo”. (In: REZEK, Francisco. **Direito internacional público**. Rio de Janeiro: Saraiva, 1998, p. 119).

⁵²⁷ PEREZ VERA, 1982. “Por ocasião do XII Congresso do Instituto Hispano-luso-americano de Direito Internacional, realizado em Lima, em 1982, a Dra. Elisa Pérez Vera, catedrática em Direito Internacional da Universidade de Madri, apresentou trabalho intitulado *El Concepto de Orden Público en el Derecho Internacional*: - “ Em tal sentido, podemos qualificar como de ordem pública aqueles preceitos que definem de uma maneira específica e concreta alguns destes valores. De igual modo, podemos recorrer a esta noção para referirmos ao conjunto de princípios que emanam da estrutura de ordenamento, articulando sua coerência global, ou aos que cumprem idêntica função, no seio de cada instituição jurídica, de acordo com o marco de valores

4.2.4. Limitações da Autonomia da vontade pelo Ordenamento Público

As normas de polícia, também chamadas imperativas ou de aplicação imediata têm por objeto defender interesses específicos que, em matéria política, econômica e estratégica, os governos consideram imprescindíveis para seus projetos institucionais.

Esses aspectos refletem no conceito de ordem pública internacional e as normas de polícia, que irão determinar a regra que regirá o contrato internacional. Hargain define ordem pública internacional como:

o conjunto de normas e princípios de direito privado que cada nação considera insubstituível e essenciais em um determinado momento de sua história, por corresponder a suas idéias filosóficas, religiosas ou políticas [...] mas que não deve ser confundido com o conceito geral de ordem pública, pois este se refere a um conjunto mais amplo de Direito Internacional Privado, que no âmbito interno não podem ser derogadas pela vontade das partes⁵²⁸

A importância pela discussão doutrinária da ordem pública devido ao objeto do know-how e sua fragilidade como objeto contratual, com características⁵²⁹ muito peculiares e com importância econômica e estratégica crescente entre os Estados, por isso se discute a ordem pública no contexto do know-how.

essenciais que a impregnam e que não podem sofrer nenhuma diminuição de aplicação do conjunto normativo sob pena de desvirtuar caráter ordenador da instituição”. (NÃO ENCONTREI A REFERENCIA)????

⁵²⁸ HARGAIN, Daniel e MIHALI, Gabriel. **Circulación de bienes en el Mercosur**. Montevideo: B & F, 1998, p. 219.

⁵²⁹ HARRIS e HARRIS: as características que se refere o autor estão diretamente relacionadas às tecnologias adquiridas. “technology n. (science of) practical or industrial art(s); ethnological study of such arts; application of science (concise Oxford Dictionary, 7 th edition) { technology is not really a thing, it is better characterized as an approach. It is the application of scientific principles to solve practical problems. Technology has been described as having three facets: materials artifacts (things), the use of artifacts to pursue a goal, and the knowledge to use these artifacts. Other authors separated technologies into product technologies (associated with the physical and engineering aspects of equipment) and process technologies (associated with the process by which problems are solved) (In: HARRIS, Dom e HARRIS, Fiona. Evaluating the transfer of technology between application domains a critical evaluation of the human component in the system. **Technology in Society**, Brooklyn, NY, v. 26, n. 4, p. 552, 2004.

Especialmente quando se está diante de concorrência desleal, pois esta ameaça a existência do próprio capitalismo e do comércio⁵³⁰. Logo, há uma pré-disposição de limitar a autonomia da vontade quando se fere o direito da concorrência⁵³¹.

Apesar dessa limitação à intervenção pública, os direitos de propriedade industrial são direitos subjetivos de natureza jurídica de direito privado, e para alguns a diferença entre os direitos de propriedade industrial, sob tutela de know-how, é que estes não são comunicados pelo seu titular à sociedade, e conseqüentemente sem a outorga do poder público do direito de exclusividade⁵³².

Discorda-se parcialmente dessa posição, pois o fato do titular se afastar da proteção patentária, leva a entender que mais atenção deve haver pelo poder público, já que o know-how pode estar relacionado a aspectos de interesse público.

No Direito francês, doutrina e jurisprudência⁵³³, a limitação da autonomia da vontade e, conseqüentemente, a utilização da ordem pública no Direito Internacional Privado têm um aumento expressivo após o século XIX, que o autor⁵³⁴ atribui, dentre outros, fatores ao aumento da comunicação e do comércio internacional. Porém, apesar de afirmar que houve um aumento de normas de ordem pública, afirma que o termo é empregado de forma distinta nas diversas realidades nacionais, o que dificulta o seu emprego.

A própria Convenção de Roma de 1980 sobre a lei aplicável às obrigações contratuais concluiu no seu artigo 3: “O contrato é regido pela lei escolhida pelas partes [...]” mas adiante no artigo 16 limita esta escolha: “a aplicação de uma disposição de uma lei

The term transfer of technology has many dimensions: It has been used to describe the process by which ideas and concepts are moved from de laboratory to the marketplace, the transfer of knowledge and concepts from developed to less-technologically developed countries, or the transfer of inventive activities to secondary users. }

⁵³⁰ ABRAVANEL-JOLLY : a autora amplia a necessidade de limitar o segredo à ordem pública, mesmo em se tratando de assunto de família, desde que haja interesse público relevante (In: ABRAVANEL-JOLLY, Sabine. **La protection du secret en droit des personnes et de la famille**. T 10. Paris : Defrénois, 2005, p. 24)..

⁵³¹ CHAVENNE, Albert e BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Dalloz, 1998, p. 355.

⁵³² FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 196.

⁵³³ ANNALES de la propriété industrielle, artistique et littéraire. Tome CXXXVIII. N. 1, 2004. p. 5.

designada pela presente convenção não pode ser manifestamente incompatível com a ordem pública”⁵³⁵.

Evidentemente, se colocado de forma direta, não há dúvida de que a ordem pública prevalece sobre as disposições contratuais. Defende-se, porém, uma ação estatal sistemática visando ao interesse público, da mesma forma que a patente⁵³⁶ representa um importante instrumento sócio econômico⁵³⁷, pois há divulgação, e o direito de exclusividade é temporal.

Nos contratos de know-how, o que se busca é uma exploração econômica sem uma contrapartida socioeconômica e, por isso, entende-se que deva ser maior o grau de controle.

Um exemplo são as comunidades indígenas tradicionais e seus conhecimentos, que algumas vezes são utilizados na produção de know-how, na área farmacêutica, de cosméticos, dentre outras. Apesar de os índios serem os beneficiários de eventuais remunerações, a titularidade do know-how ou do conhecimento tradicional é indisponível e indivisível, pois pertence à comunidade e não pode ser comercializada por nenhum dos membros.

A posição pode ser mal interpretada, caso se pense na tendência internacional pela liberalização normativa e pela busca da redução de restrições que limitem o direito à propriedade. Esse discurso faz parte da realidade econômica⁵³⁸ atual, como salienta Hendrix⁵³⁹, mas também se deve atentar para os fatos. O know-how deixou de ser mero segredo do engenheiro de produção e passou a ser um bem mais amplo utilizado no sentido

⁵³⁴ LOUSSOUARN, Yvon; BOUREL, Pierre; VAREILLES-SOMMIÈRES, Pascal de. **Droit international privé**. 8. ed. Paris: Dalloz, 2004, p. 333.

⁵³⁵ CARLIER, Jean Yves e FALLON, Marc. **Code de droit international privé**. Bruxelles: Bruylant, 2004, p. 31.

⁵³⁶ MARQUES, 2001, p. 230. O autor cita o alargamento das patentes em biotecnologia, o que consideramos relevante neste momento citar, pois existe uma linha bastante tênue entre o objeto patenteável e passível de segredo industrial quando se trata de biotecnologia (In: MARQUES, J. P. Introdução ao problema das invenções biotecnológicas. In: Associação Portuguesa de Direito intelectual, **Direito industrial**. Coimbra: Almedina, v.1, p. 230, janeiro, 2001).

⁵³⁷ BARBOSA, Figueira. **Sobre a propriedade do trabalho intelectual**. Rio de Janeiro: 1999, p. 25.

⁵³⁸ MADL, F e VEKAS, L. **The law of conflicts and international economic relations**. Budapest: Akademiai Kiado, 1998, p. 3.

⁵³⁹ HENDRIX, op. cit. p. 52.

comercial, financeiro, legal⁵⁴⁰ e deixa de ser o que se pensa ser a sua essência: puramente tecnológica industrial.

O know-how, nesse caso, é utilizado para gerar restrições na exploração da tecnologia e limitar a competitividade⁵⁴¹, e o Direito europeu regula no artigo 3.9, do Regulamento 556/89, os parâmetros do contrato de know-how que, para alguns, parecem excessivamente rígidos, manter a *black list*. Conseqüentemente, o regulamento 772/04 foi mais flexível quanto aos critérios restritivos, como se perceberá no próximo capítulo. Todavia, o principal argumento foi de que a restrição contribuía para o fortalecimento dos monopólios, pois padronizava os contratos de know-how.

As restrições por si só não são um elemento inviabilizador da transferência do know-how, como concluído pelo governo canadense⁵⁴², mas uma das variáveis, dentre outras, que pode causar dificuldades na comercialização do know-how, assim como outras variáveis, tais como: fusão de sociedades que envolvam know-how⁵⁴³, capacidade das empresas de absorção rápida da tecnologia⁵⁴⁴. Mesmo diante de uma licença, surgem dificuldades, que são solucionadas pela mediação ou arbitragem da OMPI, que mantém o procedimento confidencial⁵⁴⁵.

⁵⁴⁰ DELORME, J. **The changing legal framework for technology transfer**: some implications. USA: GLP Press, 1984, p. 88.

⁵⁴¹ CABANELAS, Guillermo e MASSAGUER, José. **Know-how agreements and EEC competition law**. Munich: 1991, p. 223.

⁵⁴² CANADA, Ministry of State Science and Technology Canada. Technology transfer by department of communications: a study of eight innovations: Canadá: Background Paper, 1980. p. 11.

⁵⁴³ MONACO, Riccardo. Problemes du droit international privé des societes. In: **Droit international et droit communautaire**. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 1991, p. 175.

⁵⁴⁴ ROSEMBERG, N. **The international transfer of industrial technology**: past and present. OCDE, p. 35.

⁵⁴⁵ VERON , 1996, p. 80.

Basso⁵⁴⁶ afirma que cabe ao Direito Internacional estabelecer normas mínimas e, independentemente do termo utilizado, os Estados deveriam adaptar e recepcionar os instrumentos internacionais, para aplicar no ordenamento interno, de tal forma que fosse possível integrar os ordenamentos sobre a transferência de know-how.

4.2.5 Normas imperativas

Importante destacar que as normas imperativas que se sobrepõem ao contrato são de origem penal ou vinculadas a segurança ou saúde pública⁵⁴⁷. Como delimitado exaustivamente sobre a importância estratégica dessa modalidade contratual e sobre a importância da tecnologia para setores sensíveis do Estado⁵⁴⁸, esse contrato deve estar sujeito aos limites destas normas imperativas, mas não por se tratar apenas de matéria penal, nos casos de espionagem industrial, mas porque valores fundamentais são ameaçados quando há liberdade ilimitada.

Um objeto ilícito não pode ser aceito em um contrato sob o argumento da liberdade contratual, e evidentemente não se admitem determinadas condutas, o que parece uma questão simples. Porém, quando o caso *Boucher v. Lawson*⁵⁴⁹ chegou à justiça Inglesa para discutir um contrato de transporte de ouro que fora ilegalmente transportado de Portugal a decisão da Justiça inglesa foi: “[...] no meu entender a ilegalidade deste comercio é irrelevante, porque não nos interessa qual a lei de Portugal, mas qual a lei da Inglaterra

⁵⁴⁶ BASSO, 2000, p. 38.

⁵⁴⁷ BONOMI, op. cit., p. 12.

⁵⁴⁸ FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 340: “En nuestro sistema ciertas operaciones de exportación de productos y tecnologías de doble uso se hallan sometidas a un régimen restrictivo específico, que contempla la exigencia de una autorización individual, conforme al R. Decreto 824/1993 y, con carácter preferente la limitada armonización en la materia contenida en el Reglamento (CE) 3381/94, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de doble uso. Cabe pensar que, salvo que el contrato tenga como objetivo directamente la exportación sin autorización, que la falta de ésta no implica la nulidad del negocio, sino que sólo opera como presupuesto para el cumplimiento de su prestación por el exportador”.

⁵⁴⁹ GUADANS CAMBO, op. cit., p. 42.

[...]”⁵⁵⁰. Evidentemente a decisão foi buscar o fundamento no interesse inglês, do comércio e da economia inglesa. Isso porque a legalidade de um contrato deverá estar vinculada aos Estados envolvidos, desde a concepção do contrato até o local de execução *lex loci solutionis*, de tal forma a evitar qualquer tentativa de usurpação do direito.

O que se pode esperar no campo da propriedade intelectual quando sociedades empresárias transnacionais usurpam a biodiversidade brasileira e exploram a ignorância alheia, em contratos de conhecimentos tradicionais, mas que geram conhecimentos e mais riquezas para as grandes transnacionais. Exemplos não faltam, e o INPI tem a responsabilidade de analisar esses contratos, onde se transmite conhecimentos indígenas, com remunerações módicas, para depois retornar em forma de medicamento ou segredo industrial a preços extorsivos, ficando a maioria da população sem acesso a esses benefícios.

Então, o Brasil é acusado de “pirata”⁵⁵¹ da propriedade intelectual, ou mesmo citado como exemplo de um país que dificulta o processo de patente⁵⁵², apesar de que este preconceito já demonstra sinais de mudança, segundo Cerqueira⁵⁵³.

Contudo, deve-se ter cautela para não criar uma teia de legislações que mais confunda e burocratize do que regule, como cita Carvalho, quando se referia à legislação sobre abuso do poder econômico na transferência de tecnologia: “A legislação brasileira de repressão ao abuso do poder econômico, diga-se com franqueza, era um amontoado de equívocos e de mal-entendidos [...]”⁵⁵⁴, que foi atualizada pela Lei n. 9.279/1996.

⁵⁵⁰ Declarou Lord MANSFIELD quando interpelada a sua decisão.

⁵⁵¹ GADBAW, R. Michael; RICHARDS, Thimonty J. **Intellectual property rights**. Global consensus, global conflict? Washington: Westview Press, 1988, p. 10.

⁵⁵² Destaca-se que a crítica foi feita antes do atual código de propriedade brasileiro. (In: BORZUTSKY, Ricardo. Analysis of the industrial property code. In: DRISCOLL, Robert E e WALLENDER III, Harvey (ed.). **technology transfer and development an historical and geographic perspective**. New York: Fund for Multinational Management Education, 1974, p. 226).

⁵⁵³ CERQUEIRA, op. cit., p. 113.

⁵⁵⁴ CARVALHO, 1994a, p. 23.

Apesar da necessidade de normas imperativas que regulem os contratos de know-how, se tem plena consciência de que não podemos nos debruçar sobre normas incoerentes e mal formuladas, e que venham a dificultar o acesso ao know-how⁵⁵⁵.

No entanto, parte da doutrina insiste em apenas criticar o papel do INPI e apontar uma legislação que inviabiliza esta modalidade contratual e fere a liberdade das partes em dispor livremente sobre o objeto.

O princípio da ordem pública reflete a posição sócio-política do Estado. Segundo Dolinger: “sabe-se que no direito interno a ordem pública funciona como princípio limitador da vontade das partes [...]”⁵⁵⁶

Evidentemente, pesquisa e imparcialidade visam à produção de artigos científicos, que não podem ser confundidos com pareceres, em forma de artigo; já que, no segundo caso, se está diante de um ponto de vista a ser defendido por razões previamente acordadas.

Quando se defende o know-how de forma absoluta, em nenhum momento verifica-se uma discussão doutrinária mais ampla, com raras exceções, com relação aos efeitos deste know-how. Ademais, é de conhecimento público que determinadas tecnologias são lesivas ao meio ambiente e que seus efeitos são catastróficos⁵⁵⁷, como a energia nuclear⁵⁵⁸.

Para confrontar com uma posição mais conservadora e intervencionista, abordar-se-á o papel do mercado como uma fonte do direito, apresentando soluções para os conflitos de Direito Internacional Privado relativos à propriedade intelectual, por meio da *Lex mercatoria*.

⁵⁵⁵ DEL VECHIO, Rafaela; PEPE, Iolanda e STARACE, Stefania. **Diritto industriale**. Napoli: Edizioni Simone, 1997, p. 03.

⁵⁵⁶ DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 349.

⁵⁵⁷ COSTA, Antonio Luiz. Já é depois de amanhã. **Carta Capital**, São Paulo, n. 374, p. 44-47, 28 dez. 2005, p. 44.

⁵⁵⁸ INPI. Século XXI dominar a tecnologia será o grande desafio. *Panorama da tecnologia*, Rio de Janeiro, ano 3, p. 22-26, primeiro trimestre 1989. p. 23

4.2.6 *Lex Mercatoria*⁵⁵⁹

Pode-se defender que o conjunto de costumes, usos, contratos-tipo e regras das associações constituem a *lex mercatoria* regulando alguns aspectos dos contratos internacionais.

Diante da complexidade da globalização e de uma nova dinâmica, Calvo Caravaca defende uma nova *lex mercatoria* que seria:

conjunto de práticas criadas pelos comerciantes internacionais que formam um verdadeiro ordenamento jurídico, competindo com o direito nacional, e podendo regular de modo autônomo os contratos internacionais como um verdadeiro ordenamento jurídico⁵⁶⁰

Apesar de conceitualmente parecer simples a aplicabilidade deste instituto, na prática a relação entre este “ordenamento” e o ordenamento jurídico estatal, e a própria aplicação da *lex mercatoria* pelos tribunais nacionais e arbitrais não se dá de forma harmônica, como bem salienta Rechsteiner⁵⁶¹.

A dificuldade ultrapassa os limites do Direito da Propriedade Intelectual, pois está na essência do Direito Internacional Privado, a dificuldade de delimitar institutos importantes⁵⁶², como a aplicação da lei nos contratos internacionais. Porém, ao se focar o

⁵⁵⁹ FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 47. “Como se ha señalado, las expresiones *lex mercatoria* o *ius mercatorum* que ordinariamente se utilizan para designar lo que se ha venido de llamar Derecho espontáneo del comercio internacional, son términos de significado impreciso, pues en ellos se engloban distintos componentes jurídicos. Ahora bien, no puede olvidarse que la *lex mercatoria* es una noción histórica, cuya tradición es, cuando menos, igual a la que sirviera de base al derecho internacional privado: el conflicto de estatutos. En efecto, cuando a partir del siglo XIII se forma un concepto autónomo del derecho internacional privado, por obra de los glosadores primero y más tarde de los comentaristas, la nueva dimensión jurídica de los conflictos de estatutos coexiste con dos ordenamientos jurídicos que también regulan, en aquel período histórico, las relaciones privadas internacionales. En primer lugar, el canónico, que regulaba los problemas relativos a la validez del matrimonio, por ser un sistema jurídico universal en el occidente europeo. En segundo lugar, la *lex mercatoria*, que resolvía las cuestiones propias del comercio internacional, pues la práctica de las grandes ferias había dado lugar a un derecho de carácter universal aplicable a las relaciones mercantiles y nacido de los usos comunes de participantes en el comercio internacional”.

⁵⁶⁰ CALVO CARAVACA e CARRASCA GONZALEZ, op. cit., p. 50.

⁵⁶¹ RECHSTEINER, Beat Walter. **Direito internacional privado**. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 27.

⁵⁶² IDIARTE, op. cit., p. 122.

know-how e analisar o artigo 1, do Protocolo e Buenos Aires⁵⁶³, que reza: “o presente Protocolo será aplicado à jurisdição contenciosa internacional relativa aos contratos internacionais de natureza civil ou comercial celebrados entre particulares [...]”. No entanto, o artigo 2 do Protocolo de Buenos Aires⁵⁶⁴, que dispõe: o âmbito do presente Protocolo exclui [...] os contratos de trabalho [...]”.

Como o know-how pode estar presente nas duas modalidades contratuais e encontra-se em determinadas circunstâncias inter-relacionadas, como em contratos de engenharia, poderia gerar conflitos. Considerando-se ainda a importância da tecnologia⁵⁶⁵ e a volatilidade do objeto contratual, chega-se à conclusão de que se precisa de um protocolo específico sobre o tema, nos moldes da União Européia, que regula especificamente o assunto no já citado Regulamento 772/04.

Por isso, analisam-se aqui aspectos do Direito Internacional Público, por meio dos organismos internacionais e tratados internacionais, relevantes para a matéria, que de alguma forma buscam soluções para o Direito Internacional Privado no âmbito da propriedade intelectual, especificamente no know-how⁵⁶⁶.

⁵⁶³ MERCOSUL/CMC/Dec. N. 01/94, Buenos Aires. Decreto Legislativo n. 129, de 5 de outubro de 1995.

⁵⁶⁴ ARAUJO, Nádia; MARQUES, Frederico V. Magalhães; REIS, Márcio Monteiro. **Código do Mercosul**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 148.

⁵⁶⁵ NANYENYA- TAKIRAMBUDDE, Peter. **Technology transfer and international law**. New York: Praeger, 1980, p. 14.

⁵⁶⁶ FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 45. “Mayor interés ofrecen los aspectos jurídicos. A este respecto importa detenerse en las fuentes de la nueva lex mercatoria. Como ha resaltado C.M. Schimithoff, si el derecho común de los comerciantes de la Edad Media se basaba fundamentalmente en la práctica y usos universalmente aceptados por los participantes en el comercio internacional, la nueva lex mercatoriase caracteriza por el hecho de que sus fuentes son de carácter internacional. No obstante, sentado esto, conviene separar debidamente dos aspectos distintos:

a) La legislación internacional, constituida por un amplio número de tratados internacionales que crean un derecho uniforme del comercio internacional que incluye, preferentemente, las siguientes materias: compraventa mercantil internacional, pagos internacionales, transporte, derechos de propiedad intelectual e industrial, etc...En este sector existe, ciertamente, una práctica de los comerciantes generadora de normas materiales comunes, pero son los Estados, por el cauce de un tratado internacional, quienes las recogen y formulan, incorporándolas a su orden jurídico interno

b) Un sector relevante de las fuentes de la nueva lex mercatoria está integrado por lo que genéricamente se califica de usos y costumbres de comercio internacional pero, que, en un análisis más detenido, comprende fundamentalmente: los llamados “ términos comerciales uniformes” entre los que se encuentran los INCOTERMS adoptados por la Cámara de Comercio Internacional, las condiciones generales de venta aceptadas en ciertos sectores del comercio internacional, los “contratos tipo” para la venta de ciertos productos, etc.”

Nos dias de hoje, a insuficiência de fontes internas leva à necessidade de regulamentação internacional. Tanto as regras costumeiras do mercado quanto os acordos internacionais assumem papel relevante neste contexto. Nesse sentido, cita-se a UNCITRAL⁵⁶⁷ e a Câmara de Comércio Internacional.

Entretanto, apesar da importância da *lex mercatoria* para o Direito Comercial, devido à natureza desse objeto contratual, a aplicação do princípio da territorialidade e de normas restritivas acabam levando a uma dificuldade na aplicação de costumes em se tratando de know-how. Isso se pode concluir das normas imperativas analisadas, bem como pelo estudo do princípio da territorialidade que se verá a seguir.

4.2.7 Princípio da territorialidade

A importância desse princípio para a propriedade intelectual é muito grande, pois esse ramo do Direito caracteriza-se por uma pluralidade de fontes, mas por outro lado está vinculado ao princípio da territorialidade como princípio básico⁵⁶⁸.

A natureza estritamente territorial dos direitos de propriedade industrial leva a um regime de aplicabilidade própria de cada estado, mesmo em se tratando de comércio internacional. Há a necessidade de uma adaptação do sistema de Direito da Propriedade

⁵⁶⁷ FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 41. “Además, como han resaltado autores como B. Goldman, el catálogo de materias elegido en la UNCITRAL posee un carácter restrictivo. Ello sin duda ha obedecido a razones de estrategia codificadora de este organismo, como demuestra la lentitud con la que se ha desarrollado; no ha habido, en efecto, en los primeros años de vida resultados espectaculares. El proceso de unificación y armonización esta aún muy lejos de conseguirse pero, con todo, los resultados obtenidos han sido importantes. Estas razones estratégicas no ocultan el carácter sumamente parcial de las materias enumeradas, que o se acomoda a con la situación económica internacional de nuestros días por su carácter restrictivo. En efecto, puede afirmarse que en la hora actual la actividad comercial internacional no se limita a los intercambios de mercancías y a los servicios con ellos relacionados, sino que se extiende a todo el fenómeno de la producción internacional, incluyendo aspectos aparentemente diversos como la producción minera o la producción industrial”.

⁵⁶⁸ FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 192. “No obstante, pese a la intervención pública en su constitución, los derechos de propiedad industrial son derechos subjetivos que revisten naturaleza jurídico-privada

Intelectual ao sistema do comércio internacional desses bens imateriais, tendo em vista a peculiaridade do objeto negociado.

Entretanto, o princípio da territorialidade não é absoluto, pois, segundo Beier⁵⁶⁹, a aplicação desse princípio está relacionada à aplicação das leis e não aos fatos em si, já que cabe ao Direito Internacional Privado, em matéria de propriedade industrial, atribuir a escolha do direito aplicável, vinculada ao Estado, cuja lei foi escolhida. Em decorrência disso, os efeitos dessa proteção estão limitados ao território deste Estado, quanto à aplicação da lei, mas protegido internacionalmente quanto à violação desse direito.

A doutrina não diverge quanto à aplicação do princípio da territorialidade em matéria de propriedade intelectual⁵⁷⁰. Esta harmonia doutrinária reflete o entendimento de que cabe ao Estado, dentro dos limites territoriais, determinar as condições para atribuir o título de propriedade à criação intelectual, da mesma forma como aplica o direito à propriedade material.

Ocorre que, na propriedade intelectual, está-se diante de uma criação de valor econômico, mas imaterial, e a propriedade surge do reconhecimento do Estado, que concede o título de propriedade baseado em determinadas condições de fundo e forma estabelecidas pelo próprio Estado, que busca o equilíbrio entre o interesse estatal e o interesse do particular. Na

⁵⁶⁹ BEIER, Friedrich-karl. La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux. Paris: CLUNET, 1971, p. 17.

⁵⁷⁰ FERNANDEZ ROZAS, op. cit., p. 206: “del principio de territorialidad no se deriva tampoco la imposibilidad de que nuestros tribunales apliquen en esta materia un ordenamiento extranjero en relación, claro está, con derechos de propiedad industrial de otros países. En nuestro sistema de DIPr la *lex loci protectionis* no coincide necesariamente con la *lex fori*, pues los tribunales pueden ser competentes para conocer de la violación de derechos de propiedad industrial de otros países (a decir conforme a la correspondiente ley de protección). Desde la competencia judicial internacional, la incidencia del principio de territorialidad no impide que los tribunales estatales puedan conocer acerca litigios que versan sobre derechos de propiedad industrial concedidos por otros Estados (piénsese en la posibilidad de demandar en España – conforme al art. 2 del Convenio de Bruselas de 1968 – a un domiciliado en nuestro país por la violación en el extranjero de un derecho de propiedad industrial), excepto en lo relativo a la validez o registro de los derechos de propiedad industrial sobre los que recae una competencia exclusiva. (arts. 16.4 Convenio de Bruselas de 1968 y de Lugano de 1988). Ahora bien, la influencia del principio de territorialidad podría dejarse sentir en la calificación del *forum delicti commissi*, por cuanto sólo podrán conocer en virtud de este fuero los tribunales del Estado donde se hubiere cometido la lesión del derecho de propiedad industrial, circunstancia que sólo se realiza en el territorio del Estado que también haya concedido o reconocido el derecho para su ámbito.

visão de Silva⁵⁷¹: “esse reconhecimento exprime uma conciliação de interesses antagônicos. O do titular do direito, que pretende um direito de exclusividade, e o da coletividade, interessada no livre comércio e indústria”.

Diante da premissa de antagonismo, concorda-se com Silva⁵⁷², quando afirma que o Estado busca o fomento e o progresso econômico, e o Direito da Propriedade Intelectual é o instrumento utilizado para tal. Devido a esse papel, não se pode ter um direito absoluto, em que a propriedade alcance um direito incondicional, e o direito seja utilizado de forma abusiva.

Parece claro que o Direito de Propriedade não pode ser utilizado de forma abusiva, dentro dos conceitos mais modernos de Direito Civil e Constitucional. Porém, o que interessa nesse momento é relacionar o abuso do direito com o segredo industrial.

Depois de conceituar e classificar o segredo industrial, bem como discorrer sobre o papel jurídico do segredo, como forma de proteção, nos capítulos anteriores, busca-se estabelecer nesse capítulo a importância de se estabelecer um direito aplicável, que atenda ao interesse público do Estado, da sociedade internacional, e das empresas detentoras da tecnologia.

Diferentemente da patente, o segredo industrial tem a sua proteção balizada numa obrigação contratual e não em um título de propriedade, como ocorre numa patente de invenção.

A cláusula de confidencialidade que estabelece o segredo industrial busca, pela liberdade contratual, os mecanismos de utilização e proteção do bem jurídico em questão, enquanto na patente de invenção o Estado dispõe legalmente, que o titular da patente goza de determinados direitos e obrigações, para poder explorar o produto patenteado. Ou seja, não

La aplicación del principio de territorialidad conoce algunas matizaciones. Por un lado, aquellos supuestos en los que se produce una remisión a la ley del Estado de origen del derecho de exclusiva para determinar su existencia y contenido e el país en el que se pretende la protección”.

⁵⁷¹ SILVA, Pedro, *Direito...*, op. cit., p. 17.

cabe ao direito interno determinar arbitrariamente as condições da circulação, mas tão-somente as condições de exploração. Nesse sentido, o Supremo tribunal alemão⁵⁷³ decidiu e consagrou a jurisprudência da doutrina do esgotamento do direito da propriedade industrial⁵⁷⁴, garantindo a exploração e a proteção da patente. Esse direito se esgota, quando o titular coloca em circulação esse produto, pois os direitos e obrigações após esse momento, são derivados dos contratos celebrados, seja de cessão ou licença de patentes.

A tese do esgotamento é combatida por Troller⁵⁷⁵, que defende a prevalência do princípio da territorialidade, quando se está diante do esgotamento num plano internacional, e que se tem de aplicar normas de Direito Internacional Privado, e os direitos sobre um bem imaterial serão exclusivos e relativos a cada um dos países envolvidos, de forma independente, ou seja, a lei de cada país determina os elementos para atribuir à titularidade do direito, bem como, o alcance do conteúdo deste bem imaterial.

No entanto, não se deve iludir quando um direito forte e absoluto é regulado pelo Estado. Isso decorre de uma mudança acelerada do detentor de poder fático. Castells⁵⁷⁶ afirma que: “[...] os Estados-nação individualmente considerados, estão a perder e, efetivamente, perderão o controlo sobre componentes fundamentais das suas políticas económicas [...]”

Logicamente não se trata da dificuldade de definir a lei aplicável a um contrato de transferência de tecnologia, mas de identificar os pontos de conflito existentes para poder aplicar a legislação. A dificuldade surge diante de três razões, que são apontadas por

⁵⁷² Ibidem, p. 17.

⁵⁷³ SINGER, R. L'épuisement du droit du breveté et les règles Allemands. In: **L'épuisement du droit de breveté**: Nice, 1970, p. 20.

⁵⁷⁴ SILVA, Pedro, **Direito**..., op. cit., p. 26: “A expressão esgotamento dos direitos de propriedade industrial provém de uma passagem do célebre acórdão do Reichsgericht, de 28 de fevereiro de 1902”.

⁵⁷⁵ TROLLER, op. cit., p. 57.

⁵⁷⁶ CASTELLS, A era ..., op. cit., p. 295-296.

Wionczek⁵⁷⁷ como sendo: a força das corporações transnacionais representa um risco para a estrutura produtiva mundial, e essas corporações são as detentoras da alta tecnologia; a inconformidade dos países em desenvolvimento diante da transferência de tecnologia, e a distância crescente entre os conhecimentos tecnológicos entre as corporações e os países receptores de tecnologia.

A comparação pode parecer inapropriada quando se analisamos, Estado e empresa, porém é justificável, nesse caso, já que nos países desenvolvidos prevalece uma política liberal de não intervenção. Por isso, citam-se diretamente as corporações, enquanto nos países em desenvolvimento há uma política intervencionista, o que justifica a citação do Estado como elemento receptor.

Com isso, não se quer afirmar que se deva adotar uma política liberal. Ao contrário, a posição jurídica adotada e predominante, em matéria de transferência de tecnologia, reflete interesses econômicos, que são impostos pela desigualdade crescente entre os Estados.

Ora, pensar numa aplicação legal única para a transferência de tecnologia seria imaginar que há uma tecnologia aplicável, de maneira uniforme, aos mais diversos países, que possuem problemas de ordem tecnológica, social, ambiental e econômica muito distintos entre si.

Para atender aos mais diversos interesses, são impostas tecnologias, que nem sempre representam a melhor resposta tecnológica aos problemas locais; sempre sob a proteção do mesmo discurso dogmático de que a tecnologia é sinônimo de qualidade de vida, crescimento econômico e desenvolvimento humano. Porém, pergunta-se para quem efetivamente interessa esse modelo de transferência de tecnologia.

⁵⁷⁷ WIONCZEK, Miguel S. El mundo subdesarrollado y las corporaciones transnacionales: el conflicto acerca de la transferencia de tecnología y sus principales puntos negociales. **Trimestre economico**, v. XLVIII, n. 189, p. 45, marzo de 1981.

Isso porque, refletindo sobre a tecnologia dos transgênicos, em especial da soja, se entende que se enquadra no caso em tese. O Brasil é o segundo maior produtor de soja, independente da utilização da soja transgênica. No entanto, a partir do momento que se utiliza a tecnologia da sociedade empresaria Monsanto, passa-se a integrar um ciclo de dependência tecnológica. Num primeiro momento, pode apresentar vantagens comerciais, tendo em vista as qualidades da soja transgênica; mas, num segundo momento, a crescente desigualdade tecnológica e a ausência da soja natural poderão criar uma relação de dependência irreparável, em que a corporação determinará em que condições os agricultores, a economia e o próprio Estado comercializarão seu produto.

A tecnologia transforma-se em uma tecnologia avançada e num processo crescente cada vez mais distante da realidade do país receptor, distância tecnológica e de recursos, já que o custo da tecnologia exige cada vez mais investimentos, pois para avançar será necessário o uso intensivo de capital.

Por isso, há uma ficção, quando menciona liberdade contratual e autonomia da vontade na escolha da lei. Pode-se até estar diante de conceitos jurídicos perfeitos e teoricamente aplicáveis, mas na prática tem-se um modelo antigo que remonta ao período colonialista, que reproduz as necessidades de uma Revolução Industrial⁵⁷⁸, mas com uma nova roupagem para garantir a legitimidade das ações poder econômico, sob o controle das grandes corporações.

Atualmente, a realidade apresentada transporta-se para a tecnologia, que produz tecnologia e gera uma dependência ainda maior, se comparada com a do período da Revolução Industrial, sendo que o know-how utilizado como instrumento de monopólio, pelo segredo industrial poderá representar uma antítese do desenvolvimento.

⁵⁷⁸ POLLARD: Leitura crítica interessante sobre o processo da Revolução Industrial, destacando a necessidade de máquinas que produzem máquinas, gerando uma dependência entre as partes envolvidas. Esta era a essência da Revolução Industrial e do salto econômico dos detentores dos bens de capital da época (In: POLLARD,

Pode parecer um equívoco tal assertiva, quando se depara com texto de suíços, americanos, ingleses, dentre outros autores que vivem em mundos “perfeitos” e para eles países como Brasil, Índia, Argentina, dentre outros, são uma estatística, sendo mais fácil imaginar que a tecnologia melhora a qualidade de vida e que é um favor rentável a transferência de tecnologia, desde que controlada.

O que não aparece nas estatísticas é o acesso a essa tecnologia que, devido ao custo elevado, fica resumida somente a uma elite, que no caso do Brasil representa menos de dez por cento da população. Além do fato de que a transferência de tecnologia ocorre no âmbito da matriz e de suas subsidiárias, não ultrapassando a linha externa da corporação. Dessa forma, Pratt⁵⁷⁹ estabelece como parâmetro que as informações sensíveis utilizadas nos países estrangeiros devem seguir uma estratégia para reduzir os riscos do uso deste conhecimento tecnológico.

Por isso, a escola reformista insiste em que as transnacionais devem incluir na transferência de tecnologia a sua assimilação parcial da tecnologia pelos países hóspedes. De tal modo que Orfila⁵⁸⁰ cita a importância de que o país possa usar a tecnologia posteriormente, pois é notório que a necessidade dos países em desenvolvimento passa pelo acesso aos instrumentos tecnológicos, e não somente a financiamento. Frankel⁵⁸¹ ressalta a necessidade urgente dos países em desenvolvimento pelo acesso ao conhecimento.

Sidney. The concept of the industrial revolution. In: DOSI, Giovanni; GIANNETTI, Renato; TONINELLI, Pier Angelo. **Technology and Enterprise in a historical perspective**. Oxford: Clarendon, 1992, p. 29).

⁵⁷⁹ PRATT, Joseph. The parameters of the attorney-client privilege for in-house counsel at the international level: protecting the company's confidential information, **Northwestern Journal of International Law e Business**, Illinois, v. 20, n. 1, fall 1999, p. 148

⁵⁸⁰ ORFILA, Alejandro. At the turning point: freedom and justice in the transformation of the inter-american system, **American Society of International Law**, proceedings of 72nd annual meeting, Lancaster, p. 297, april de 1978.

⁵⁸¹ FRANKEL, Tamar. Knowledge transfer: suggestions for developing countries on the receiving end, **Boston University International Law Journal**, Boston, v. 13, n. 1, p. 142, spring 1995.

Dessa crítica, resultam algumas recomendações contidas em um informe das Nações Unidas⁵⁸², de onde se destaca a que recomenda aos governos do país hóspede que avaliem cuidadosamente a conveniência de qualquer produto, de acordo com as necessidades locais, antes que se permita que uma corporação transnacional introduza no mercado interno a tecnologia.

Não abordará o impacto ambiental que tal tecnologia poderá representar no futuro, pois seria mera especulação. Entretanto, é irrefutável o fato de que a dependência tecnológica é uma ameaça à figura clássica do Estado soberano e da liberdade comercial.

Por isso, a adoção de um sistema normativo de propriedade intelectual baseado na territorialidade poderá permitir uma regulação unitária na órbita de cada Estado, possibilitando, assim, a segurança jurídica necessária para pesquisa, o desenvolvimento e a competitividade, dentro do mesmo contexto. A regra *lex loci protectionis* é um critério importante para delimitar o âmbito de aplicação desses direitos intelectuais sobre os efeitos contratuais em um determinado território, além da regra *lex loci protecciones* como norma de conflito no âmbito do direito intelectual apresenta natureza absoluto.

Entretanto, o princípio da territorialidade não exclui a aplicação da *lex loci protectionis* a levar a regras de outro ordenamento, como a lei do país de origem.

4.2.8 Princípio da segurança jurídica

Quando se analisam os contratos e know-how, sempre vem à mente como proteger a tecnologia da melhor forma possível, já que esta não se encontra protegida pela patente, mas apenas por cláusulas de confidencialidade. Logo, muitas vezes percebe-se uma tendência de

⁵⁸² UNITED NATIONS. The impact of multinational corporations on development and on international relations. E.74II.A.5. Genève, p. 68-70.

amplitude do segredo, com termos como “obrigação de segredo sobre tudo que tomar conhecimento”.

Obviamente, numa negociação e mesmo num contrato de know-how, existem muitas informações que são confidenciais e devem permanecer no âmbito de conhecimento dos que negociam. Entretanto, isso não significa que tudo é know-how, pois muitos dos conhecimentos sigilosos serão de outra natureza.

Especificar seria fundamental para garantir o princípio da segurança jurídica nas relações contratuais, permitindo que as partes saibam exatamente qual o objeto adquirido e quais são as obrigações de confidencialidade para com esse know-how.

De forma distinta deverá observar as demais obrigações acessórias, que deverão permanecer sob a confidencialidade dos envolvidos na negociação, como advogados, instituição financeira, técnicos, e demais pessoas envolvidas no contrato.

A verdade é que não há uma cláusula que seja capaz de evitar que um segredo transmitido seja revelado, mas apenas poderá tentar reparar os danos na esfera cível e responsabilizar o responsável criminalmente, quando cabível.

Daí existirem cláusulas claras e objetivas, para possibilitar uma maior segurança jurídica na manifestação de vontade. Considerando o princípio da boa-fé entre as partes, chega-se a um contrato quase perfeito sob o prisma jurídico.

Nesse sentido, Magnin⁵⁸³ defende limites à proteção contratual sobre os conhecimentos tecnológicos. Ou seja, são perfeitamente aceitáveis cláusulas de proteção do segredo, mas não é aceitável que se utilize desse direito como forma de controle do concorrente, ou de responsabilidade extracontratual para com terceiros não envolvidos diretamente na relação contratual, pois somente a patente garante a proteção *erga omnes*,

⁵⁸³ MAGNIN, op. cit., p. 185.

enquanto o contrato para gerar efeitos nesse sentido deverá ser averbado pelo órgão competente.

4.2.9 Princípio do interesse público

Ninguém discorda de que o interesse público deve predominar sobre qualquer interesse privado, e a dificuldade quando se trabalha com este princípio é delimitar o alcance do interesse público quando se está diante de dois princípios constitucionais de ordem pública.

A dificuldade aumenta quando se amplia o contexto para as obrigações contratuais, que envolvam mais de um Estado. Definir a ordem pública nesse contexto internacional é extremamente relevante para o Direito Internacional Privado⁵⁸⁴, já que se podem obter resultados diversos dentro dos diversos universos estatais, bem como para o próprio Direito Internacional Público, quando se pensa em normas de natureza criminal para imputar aos que violam leis de segredo ou de ordem pública⁵⁸⁵ num mercado globalizado⁵⁸⁶.

Por isso, quando Dessemontet⁵⁸⁷ cita como exemplo a possibilidade de manter os segredos ocultos mediante a não patentabilidade como um direito do detentor da tecnologia⁵⁸⁸, a referência está associada ao contexto de um país que domina a tecnologia, e é vital para a sua economia o segredo dessa tecnologia. Entretanto, só é viável a tese exposta, caso se trate de um segredo absoluto, ou seja, realmente o Estado não pode obrigar ninguém a revelar um segredo, por mais nobre o importante que seja para a humanidade.

⁵⁸⁴ AGOSTINI, Eric. Les questions préalables en droit international privé. In: **Droit international et droit communautaire**. Paris: 5 et 6 avril, 1990, p. 25.

1990, p. 25

⁵⁸⁵ ACCIOLY, SILVA, 1998, p. 349.

⁵⁸⁶ ARAUJO, op. cit., p. 24

⁵⁸⁷ DESSEMONTET, op. cit., p. 332

⁵⁸⁸ MIKHAIL, op. cit., p. 380.

Entretanto, a partir do momento que o titular manifesta a vontade pela cessão ou licença, mediante um contrato de know-how, está buscando mecanismos jurídicos para a exploração econômica do bem, o que é perfeitamente legítimo e legal, mas não pode se sobrepor ao interesse do Estado, como defensor do interesse público.

Dessa forma, discorda-se de Pontes de Miranda, quando afirma que: “não há prazo para a duração do direito sobre o segredo de fábrica ou de indústria”⁵⁸⁹.

Isso seria admitir o direito absoluto sobre uma coisa, e que o direito não comporta mais esta visão, pois nos levaria para o abuso do direito e a concorrência desleal. Por outro lado a intervenção deve ser mínima⁵⁹⁰, pois o próprio mercado vai atribuir os valores e se adequará as suas necessidades.

O douto professor argentino Las Cuevas⁵⁹¹ expõe muito claramente que seria um contra senso o Estado tutelar segredos de tecnologia contrários à ordem pública, ou seja, todo e qualquer direito pela manutenção de tecnologia, desaparecem quando se trata de conteúdo ilícito.

A restrição surge desde uma tecnologia que está fora do comércio pela utilização contrária à ordem pública ou quando pela própria natureza somente podem ser utilizadas com finalidade ilícita.

Nesse sentido, Gomez Segade⁵⁹² afirma que manter segredo sobre objetos cujo objeto é ilegal, imoral é desvirtuar o sentido e as finalidades da proteção do segredo.

⁵⁸⁹ PONTES de MIRANDA, 1983b, p. 452.

⁵⁹⁰ SARMENTO, op. cit., p. 374. “A incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas é uma necessidade que poucos contestam. Todavia, a forma e a intensidade da vinculação dos participantes aos direitos fundamentais não pode ser idêntica à do Estado, já que os atores privados são também titulares de direitos fundamentais, e se beneficiam da proteção conferida à sua autonomia. A extensão incondicionada dos direitos fundamentais ao campo privado poderia gerar efeitos opostos aos pretendidos, revelando-se liberticida [...] Os principais argumentos contra a aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações entre particulares são o esvaziamento da autonomia privada, a insegurança jurídica que esta incidência geraria, a ampliação exagerada dos poderes dos juízes, em detrimento do legislador democrático, e a desfiguração do direito privado, que acabaria sendo completamente “colonizado” pelos direitos fundamentais”.... “a autonomia privada no direito pátrio não é absoluta...a insegurança também existe nas cláusulas gerais do direito privado [...]”.

⁵⁹¹ LAS CUEVAS, *Regimen ...*, op. cit., p.415.

⁵⁹² GOMEZ SEGADE, *El Secreto*, op. cit., p. 123.

Logo, por mais que se tente defender a plena liberdade contratual, cada vez mais se percebe nessa modalidade um controle maior do Estado, como cita Bisbal⁵⁹³; “[...] apesar da autonomia da vontade entre as partes, a liberdade dos pactos tem cada vez mais termos mais rígidos. A cessão de know-how está sob crescentes controles públicos[...] “ e a explicação pode ser encontrada com Brunnée⁵⁹⁴ quando afirma:

O terrorismo é real. Terrorismo não é um novo fenômeno, mas a forma sim, devido as facilidades da globalização, particularmente devido a tecnologia da comunicação e relativamente a liberdade de circulação das pessoas pelo mundo. Certos tipos de armas de destruição em massa são potencialmente disponíveis aos terroristas [...]

Entretanto, não só o terrorismo faz com que o contrato de know-how tenha cada vez mais uma atenção especial das autoridades governamentais, mas o próprio contexto econômico; ou seja, não se trata de tecnologia que será apenas empregada pela empresa, mas a necessidade do Estado fomentar a economia, e a necessidade pública de disseminar a tecnologia, ou mesmo como afirma Ascarelli⁵⁹⁵, de que o segredo priva a comunidade da possibilidade de um conhecimento e posterior utilização da criação. Estes interesses por si só

⁵⁹³ BISBAL: “[...] pese a la autonomía de las partes contratantes, la libertad de pactos tiene cada vez fronteras más rígidas. La cesión de know how está sometida a crecientes controles públicos [...]” (In: BISBAL, Joaquim; VILADAS, Charles. **Derecho y tecnología**: curso sobre innovación y transferencia. Barcelona: Ariel, 1988, p. 193).

⁵⁹⁴ BRUNNÉE; TOOPE: “The threat of global terrorism is real. Terrorism is not a new phenomenon, but the delivery of the threat is facilitated by certain forms of globalization, particularly improved communication technologies and the relatively free movement of people around the globe. Certain types of weapons of mass destruction are potentially available to terrorists. The use of these weapons does not require the infrastructure of a State. Moreover, relatively conventional weapons such as bomb-filled trucks and airplanes, are effective tools of public terror” (In: BRUNNÉE, Jutta e TOOPE, Stephen. *The use of force: international law after Iraq. International e Comparative Law Quarterly*, Oxford, v. 53, p. 785, october 2004).

⁵⁹⁵ ASCARELLI, op. cit., p. 261. p. 261 “ Por otra parte, el “segreto” viene a privar a la comunidad (Y la consideración se presenta evidente en materia de inventos industriales) de la posibilidad de conocimiento y posterior utilización de la creación, mientras que todo progreso descansa, en definitiva, sobre la general posibilidad de conocimiento y utilización de las creaciones del mundo de la cultura y de la técnica y por eso el establecimiento de un derecho absoluto del sujeto a la exclusiva utilización del dato, después de su decisión de mantenerlo secreto, desconocería obvias y fundamentales exigencias. Por ello es preciso, por untado, tutelar al sujeto en la utilización de las creaciones intelectuales, al margen de toda discrecionalidad de la administración pública y dentro del marco de una libertad general de acceso al mercado; por otro, asegurar, después, una posibilidad general de conocimiento y utilización de las creaciones intelectuales y técnicas”.

já foram causas de muitos conflitos mundiais e, apesar do discurso, seguem cada vez mais sendo controlados, de uma forma ou de outra.

Não se crê que, na dinâmica atual, o segredo de indústria chegue a privar a ampliação do conhecimento, tendo em vista que o contrato de know-how, de certa forma, amplia esse conhecimento. Isso porque as empresas vêm se especializando em produzir know-how⁵⁹⁶, mas dentro do contexto da década de setenta era perfeitamente factível o entendimento do autor.

Uma das mudanças mais significativas que se vê é a tecnologia associada à informática, e não se faz referência às tecnologias agregadas aos computadores, mas a que se encontra no espaço virtual, “disponibilizada⁵⁹⁷” pela internet. Por isso, a necessidade de um controle pelo Estado⁵⁹⁸, que nesse caso está seriamente comprometida.

Atualmente o controle de liberdade da tecnologia ocorre de várias formas, tais como os *cookies*, marcadores digitais colocados nas memórias. Dessa forma, revelam-se os movimentos do usuário do computador e pode-se acessar o conteúdo das informações do usuário.

O mecanismo é muito simples, pois toda vez que se acessam determinadas páginas na internet ou se digitam determinadas palavras de busca para encontrar arquivos, o seu computador acaba por aceitar arquivos invisíveis, o que tem por finalidade monitorar o usuário.

Porém, hoje se pode associar esse monitoramento ao interesse do Estado por controlar grupos envolvidos com o terrorismo ou com crimes internacionais⁵⁹⁹.

⁵⁹⁶ BARBOSA, 1988, p. 23 “começam a aparecer institutos de investigação com o objetivo de produzir tecnologia para seus clientes e compradores – verdadeiras empresas de tecnologia”.

⁵⁹⁷ Noventa e sete por cento de toda informação mundial se encontra disponível, principalmente por meios eletrônicos, mas a maior dificuldade é saber acessar estas informações.

⁵⁹⁸ CASTELLS, 2004, p. 203 “os governos de todo o mundo apoiam estas tecnologias de vigilância e apressam-se a adoptá-las, para conseguirem recuperar parte do poder que correriam o risco de perder”.

⁵⁹⁹ Ibidem, p. 204.

Diante de tudo isso, conclui-se que o contrato de know-how é um instrumento jurídico dinâmico, que vem sofrendo transformações diárias e está longe de ser um documento padronizado.

Conclui-se esse capítulo, afirmando que segredo como alternativa de proteção intelectual pode representar uma ameaça ao sistema econômico⁶⁰⁰.

Ora, a empresa assume o risco por não desejar a patente, logo o Estado deverá buscar mecanismos de controle sobre o segredo, de tal forma que evite os abusos. Aliás, o fato da empresa optar por essa forma de proteção, pode sinalizar que o detentor do segredo está buscando uma maior liberdade para negociar seu produto.

Na prática, quando há uma distância muito grande entre fornecedor e adquirente de tecnologia é mais provável que se use o segredo como forma de proteção, pois o adquirente não teria condições para desenvolver a tecnologia, devido ao seu atraso tecnológico. Com o avançar do tempo e a proximidade tecnológica entre fornecedor e adquirente, poder-se-á verificar a proteção legal, com a patente, resultando, assim, num tempo maior de proteção para o detentor da tecnologia.

Concorda-se plenamente com Carvalho, quando este afirma:

As patentes são também uma alternativa aos segredos de empresa. Aliás, elas são a alternativa aos segredos de empresa. Os segredos não permitem que a sociedade avalie de modo eficiente as invenções, isto é, avalie a razoabilidade dos preços respectivos no mercado. Se uma empresa vende um produto por um determinado preço, e não têm concorrentes porque esse produto é fabricado de acordo com uma fórmula secreta, a sociedade não tem meios para saber se vale a pena uma outra empresa entrar no mesmo mercado. Se a invenção fosse divulgada, qualquer concorrente em potencial poderia avaliar se seria melhor, em termos de custos, desenvolver uma invenção alternativa, ou negociar uma licença com o inventor⁶⁰¹.

⁶⁰⁰ CARVALHO, Nuno Pires. The primary function of patents. **Journal of law, technology and policy**, v. 2001, n. 1, p. 44, 2001.

⁶⁰¹ Idem, Abuso dos direitos de patente – um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 12, p. 49, jul-out 1994b.

Pensar diferente seria deixar os segredos sem uma forma de controle efetivo, capaz de levar a sociedade e a própria economia a uma ruptura sem precedentes.

A flexibilidade deverá estar vinculada primeiramente ao interesse público e, posteriormente, ao interesse comercial. Quando Mosinghoff⁶⁰² cita aspectos do acesso à tecnologia, reflete-se sobre a diferença entre transferência, absorção e utilização.

O autor defende que quanto mais flexível for o acesso à tecnologia e o registro de patentes mais gera desenvolvimento ao país, de tal forma que para se utilizar a tecnologia o Estado devesse fomentar o desenvolvimento de recursos humanos e a melhoria dos serviços e suporte, ou seja, toda a economia cresce junto com a tecnologia transferida. A dúvida reside em se esta premissa não é mais um dado estatístico, um número econômico, ou se realmente se traduz por uma melhora na qualidade de vida das pessoas e num bem estar social.

Por exemplo, quando se diz que a tecnologia chegou ao Brasil e agora tem acesso a máquinas que são capazes de detectar um tumor na cabeça máquinas de alta tecnologia, pergunta-se: quantos brasileiros efetivamente têm acesso a essa tecnologia e qual foi o custo para o país por facilitar o acesso ao mercado brasileiro? Parece demasiadamente demagógico e não científica a indagação. Mas, o que é o Direito se não valores sociais transformados em texto legal, pela sensibilidade dos parlamentares?

A tecnologia está possibilitando grandes saltos na qualidade de vida das pessoas, indiscutivelmente é um fato; mas também é um fato que o custo social e ambiental que as tecnologias trazem é elevadíssimo. Este ônus é pago por todos, pois a camada de ozônio, o clima da terra ou acidente que traga impacto ambiental não têm efeitos somente sobre os que utilizam e têm acesso à tecnologia, mas recai sobre todos.

Vê-se aqui um mundo desigual no acesso às tecnologias, que distribui o custo entre todos. Agora mesmo se discute na Europa um tratado de constituição européia. Um

⁶⁰² MOSSINGHOFF, Gerald J. The importance of intellectual property protection in international trade. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, n. 2, v. VII, p. 237, summer 1994.

tratado que tem o nome de constituição. Uma constituição para a Europa. Mas, e os países que não pertencem à EU não são Europa? Que tipo de integração se encontra por aqui?

Por isso, não se pode esquecer o que Pontes de Miranda afirmava: a patente tem uma função social, política e econômica, a qual se acredita que vem desempenhando, mas que efetivamente o know-how, se for utilizado sem controle, não proporcionará.

Assim Pontes de Miranda discorre sobre o regime dos privilégios:

Regime dos privilégios reais - atenção dos dirigentes à importância social, política e econômica das invenções levou-os a soluções de caso a caso, mediante a concessão de privilégios, por parte dos reis. Tal prática retardou a formação do direito de propriedade industrial. O direito era de origem negocial; a declaração unilateral de vontade, que estava no suporte fático do negócio jurídico, revogável. A evolução que se operou foi justamente no sentido de se criar, no sistema jurídico, a respeito das invenções, direito a expedição da patente de invenção, direito irradiado antes do ato jurídico da concessão de patente, expressão essa, que hoje recende a passado⁶⁰³.

O autor⁶⁰⁴ retrata alguns aspectos históricos que se considera interessantes para uma reflexão evolutiva do processo de exploração exclusiva da invenção, mas sobre o qual esse trabalho não se debruçará.

Conclui-se esse capítulo, alertando para a importância das normas imperativas para um melhor equilíbrio nas relações de transferência de tecnologia e para garantir a segurança jurídica nas relações comerciais.

⁶⁰³ PONTES de MIRANDA, 1983b, p. 210.

⁶⁰⁴ Ibidem, p. 210: “de 1602 ao “statute of monopolies”, data memorável na história do direito de propriedade industrial, foi aquela em que, pondo-se termo às concessões arbitrárias de privilégios, sem atenção à novidade da invenção...outra data que se há de reter é a de 17 de setembro de 1787, com o texto da constituição dos Estados Unidos da América que incluiu nas atribuições do Congresso a de favorecer o desenvolvimento da ciência e das artes úteis, garantindo, por período de tempo determinado, aos autores e inventores o direito exclusivo a seus livros e a suas invenções”.

“Independência do Brasil e Constituição de 1824 – Com a independência, a Constituição política do Império do Brasil, no art. 179, 26 estatuiu: “{Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização}”

“Em 1830, promulgou-se a Lei de 28 de agosto, assegurando ao descobridor ou inventor de indústria útil a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta ou invenção..art. 6º dizia-se: {se o governo comprar o segredo da invenção, ou descoberta, fa-lo-á publicar; no caso, porém, de ter unicamente concedido patente, o segredo se conservará oculto até que expire o prazo da patente. Findo este, é obrigado o inventor ou descobridor a patentear o segredo”.

Mas diante de inúmeras dificuldades, encerra-se esse trabalho, no capítulo próximo, buscando no Direito europeu, com sua estrutura supranacional, os parâmetros e as experiências que possam destacar a importância e a amplitude normativa, que poderá ser utilizada no Brasil.

A Espanha, como país membro, é importante, pois se encontra em um estágio econômico próximo ao do Brasil. Especificamente quando se busca no Direito espanhol os mecanismos e preocupações para regular o segredo e o contrato de know-how, depara-se com uma realidade bastante próxima à do Brasil. Isso leva a considerar a opção de estudo do Direito europeu com foco na legislação espanhola, como uma interessante ferramenta para a ciência e para o desenvolvimento do país, mesmo diante de tantas ambigüidades normativas⁶⁰⁵.



⁶⁰⁵ IDRC, p. 8.

CAPÍTULO V. ASPECTOS NORMATIVOS DO CONTRATO DE KNOW-HOW NO DIREITO COMPARADO – PARÂMETROS INTERNACIONAIS

5.1. Introdução

O Direito Comparado é essencial ao estudo jurídico, pela importância do tema no contexto econômico internacional, já que a tecnologia é um bem que agrega valor e permite um ganho de competitividade essencial no comércio internacional. Nesse caso concreto, justifica-se pela carência de elementos legais nacionais na regulamentação da transferência de tecnologia, bem como devido às dificuldades em estabelecer os pontos comuns em que esses países se apoiarão, para estabelecer a lei aplicável.

Neste capítulo, buscar-se-ão no Direito espanhol os elementos necessários para compreender melhor os mecanismos jurídicos que foram aplicados no processo de inserção desse país na União Européia, quanto aos efeitos jurídicos para a tecnologia transferida entre os países membros e não-membros.

A Espanha guarda semelhanças com o Brasil tanto por uma paridade econômica quanto pela dependência de tecnologia de terceiros países, além de apresentar desenvolvimento tecnológico em determinados setores industriais, posicionando-se, assim, como fornecedor e receptor de tecnologia

É claro que se deparará com muitas diferenças entre os dois ordenamentos, sendo o mais evidente que a Espanha se encontra num bloco de integração supranacional, enquanto o Brasil é parte do Mercosul, que ainda busca estruturar-se juridicamente em bases mais sólidas.

Outro aspecto importante ressaltar é um crescimento artificial do fluxo de tecnologia gerado pela economia de países muito ricos e membros da União Européia, que elevaram países que estavam num plano secundário no desenvolvimento tecnológico, a ter uma importância maior nesse novo contexto.

Apesar do enfoque buscar os elementos jurídicos do Direito Internacional Privado, serão abordados brevemente os organismos internacionais e os tratados⁶⁰⁶, que têm um papel fundamental⁶⁰⁷ no processo de transformação filosófico e sociológico do know-how, buscando apresentar fontes para o Direito Internacional Privado. Não obstante, deve-se atentar para a importância da OMPI⁶⁰⁸ – Organização Mundial e Propriedade Intelectual,

⁶⁰⁶ LLOBREGAT HURTADO, op. cit., p. 201 “ el objetivo esencial que ha tratado de alcanzar el legislador se refleja con claridad en los propios considerandos del reglamento, es decir, la necesidad de crear un dibujo y modelo comunitarios directamente aplicable en todos los Estados miembros mediante una única solicitud ante la OAMI con arreglo a un procedimiento único y sobre la base de una única legislación aplicable”.

⁶⁰⁷ ROMANI, op. cit., p. 123. Acordo entre as nações unidas e a OMPI, 17 de dezembro de 1974.

⁶⁰⁸ Convênio de Estocolmo de 1967.

devido ao número de estudos resultantes de iniciativa da organização, bem como pelos tratados⁶⁰⁹ celebrados por seu intermédio.

A Convenção de Paris⁶¹⁰ celebrada em 20 de março de 1883 é o principal instrumento internacional de proteção à propriedade industrial, estabelecendo princípios e garantias mínimas sobre a matéria, sem prejuízo ao direito interno⁶¹¹. Dentre eles, o artigo 10 bis⁶¹² é o mais importante na matéria do know-how, pois trata da concorrência desleal, entendendo-se tal questão estar diretamente ligada à aquisição de know-how. A Convenção vem sendo sucessivamente revista e atualizada visando a contextualizar a Convenção aos problemas atuais⁶¹³.

A Convenção de Paris, no art.10 bis, retrata:

ARTIGO10º - bis

- 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União protecção efectiva contra a concorrência desleal.
- 2) Constitui acto de concorrência desleal qualquer acto de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
- 3) Deverão proibir-se especialmente:
 - 1.º Todos os actos susceptíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente;
 - 2.º As falsas afirmações no exercício do comércio, susceptíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a actividade industrial ou comercial de um concorrente;
 - 3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

⁶⁰⁹ “Não obstante a limitação do seu escopo durante as negociações, os novos tratados da OMPI representam passo importante para a regulamentação internacional da propriedade intelectual, na medida em que estabelecem direitos e obrigações novos não previstos nos acordos internacionais sobre a matéria” (In: QUENTAL, João Lucas. Os Novos Tratados da OMPI. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 50, p. 38, jan-fev 2001).

⁶¹⁰ SZALEWSKY, Joana Schimidt. Utilisation du savoir-faire acquis auprès de leur ancien employeur par des salariés. **Propriété industrielle**, Paris, n. 2, p. 35, février 2005.

⁶¹¹ VEGA, op. cit., p. 427. Pode-se estabelecer um paralelo com o direito do autor, refletindo alguns aspectos relatados pelo autor.

⁶¹² KATZAROV, Konst. **Manual on Industrial Property**. Tenth edition. Geneva: Katzarov, 2005. v. I, p. 543.

⁶¹³ PRADO, 1994, p. 110.

A entrada do Brasil na OMC e, conseqüentemente, a assinatura do acordo TRIPS⁶¹⁴ - *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ampliaram as medidas legais sobre a matéria, e recebem continuidade ideológica na futura ALCA – Área de Livre Comércio das Américas⁶¹⁵.

A UNCTAD também possui um grupo de estudo desde 1971⁶¹⁶, para buscar soluções de acesso de alta tecnologia para os países em desenvolvimento e o desenvolvimento de conhecimento indígena em tecnologia. Além disso, visa à elaboração de um Código de Conduta⁶¹⁷, estabelecendo os princípios, a uniformização de cláusulas para os contratos de know-how e um processo de cooperação técnica internacional⁶¹⁸.

A elaboração desse Código foi acompanhada pelas transnacionais que participavam e tinham seus interesses protegidos pelos países desenvolvidos⁶¹⁹. O resultado prático é que o modelo jurídico apresentado não permitia uma transferência de tecnologia favorável aos países em desenvolvimento e, conseqüentemente, uma inadequação da tecnologia pelo país receptor⁶²⁰.

O motivo era basicamente o excesso de proteção e garantias para evitar que houvesse usurpação dos conhecimentos tecnológicos por parte dos países em desenvolvimento, bem como a maximização dos lucros e remessas de royalties⁶²¹.

⁶¹⁴ BARBOSA, Denis, **Uma introdução...**, op. cit., p. 56.

⁶¹⁵ SEIDEL, Stuart P. Intellectual property rights and the free trade área of the américas. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 62, p. 17, jan-fev 2003.

⁶¹⁶ UNCTAD. Guidelines for study of the transfer of technology to developing countries. Geneva, 1972. p. 5.

⁶¹⁷ Ibidem.

⁶¹⁸ SOARES, Fernando Silva Guido. A cooperação técnica internacional. In: MARCOVITCH, Jacques (Org.). **Cooperação internacional: estratégia e gestão**. . São Paulo: USP, 1994, p. 93-139.

⁶¹⁹ PATEL, ROFFE, e YUSUF, 2001, p. 23.

⁶²⁰ UNIDO. Pautas para la adquisicion de tecnología extranjera por los países en desarrollo. Viena, New Cork, 1973. n.venta S 73.II.B.1.

⁶²¹ MIRABITO, op. cit., p. 251: “The remuneration paid by the licensee to the licensor is termed a royalty. The royalty may be paid using many different formats, but the usual method used is that of a running royalty, which is a royalty paid periodically and is based upon a certain percentage of the gross or net sales price of the licensed technology. Also, the licensee may be required to pay a down payment fee for the license and or a minimum royalty to the licensor. In some instances, in lieu of a running royalty, the licensee may pay for the technology up front, through a one-time fixed fee”.

Os grupos⁶²² de trabalho e o próprio Código⁶²³ solicitam a eliminação de cláusulas com restrições do tipo: limitação do percentual de participação estrangeira em áreas sensíveis, como petróleo, aviação, comunicação, indústria farmacêutica, dentre outras.

O fato é que, diante de tantas dificuldades fáticas, sociedades empresárias e Estados buscaram alternativas que viabilizassem a transferência do know-how. Com relação aos Estados, Kunz⁶²⁴ cita a importância das organizações internacionais na busca de soluções para a regulação da transferência de tecnologia, ressaltando o papel da ONU e das suas agências especializadas, em particular da UNCTAD – *United Nations Conference on Trade and Development*. As atividades da UNCTAD para desenvolver e aprimorar as normas internacionais no tema da transferência de tecnologia inicia-se no Chile, na cidade de Santiago, em 1972, e na formulação de um código de conduta na transferência de tecnologia.

Relativamente às sociedades empresárias, Bertin⁶²⁵ e Wyatt fazem referência a um planejamento estratégico em que as multinacionais japonesas têm uma preferência por utilizar o sistema de patentes; as sociedades empresárias européias, uma proteção de *savoir-faire*, e as empresas norte-americanas utilizam a marca e, intrinsecamente, a marca encontra a tecnologia, ou seja, uma forma de proteção mais ampla.

Outra iniciativa que merece destaque foram os princípios aplicáveis aos contratos internacionais, estabelecidos pelo UNIDROIT⁶²⁶, com a finalidade de unificar o Direito

⁶²² UNCTAD, Report of the Working Group on Code of Conduct of Transfer of Technology, Geneva, May, TD/B/AC.11/L.12, 1974.

⁶²³ UNCTAD, Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology, 5 de June, TD/CODE TOT/47, 1985.

⁶²⁴ “In terms of international efforts, questions to be studied should be how to improve developing countries access to the technology market, and how to find new forms of better and more intensive industrial and technological cooperation between the industrialized nations and the countries of the third world. This has a precedent in the Lomé Agreement, which became effective around the beginning of 1975 between the European Community and 46 developing countries of Africa, the Caribbean and Pacific.” (Cf.: KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter. **Patent protection and transfer technology to developing countries**. Munich: Max Planck Institute, 1976, p. 105).

⁶²⁵ BERTIN, Gilles e WYATT, Sally. **Multinationales et propriété industrielle**. Le contrôle de la technologie mondiale. Gêneve: Presses Universitaires du France, 1986, p. 104.

⁶²⁶ UNIDROIT, 2001, p. 241.

Internacional aplicável aos contratos internacionais de um modo geral e não somente aos contratos de know-how.

Finalmente, destaca-se o papel da OMPI⁶²⁷ – Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que cumpre um importante papel no fortalecimento do instituto da propriedade intelectual.

5.2. União Européia e a Espanha em Particular

A União Européia busca a harmonização das normas e cláusulas nos contratos de um modo geral e, especificamente, nos contratos de know-how. A harmonização⁶²⁸ é realizada pelos Regulamentos e Diretivas⁶²⁹. Enquanto os regulamentos do direito comunitário são obrigatórios dentro de todos os seus elementos e são diretamente aplicáveis no direito interno de cada Estado membro, produzindo um direito unificado, as Diretivas são apenas uma harmonização de regras nacionais, por meio do estabelecimento de princípios.

⁶²⁷ ROMANÍ, op. cit., p. 113. Convênio de estocolmo, de 14 de julho de 1967. Deu origem à OMPI.

⁶²⁸ GERVEN, W. Van. L'harmonisation du droit des contrats en europe rapport introductif. In : JAMIN, Christophe e MAZEAUD, Denis. **L'harmonisation du droit des contrats en europe**. Paris : Economica, 2001, p. 3.

⁶²⁹ LLOBREGAT HURTADO, op. cit., p. 198-199: “[...]la directiva se reflejan con claridad las razones por las cuales la armonización no ha podido ser completa, as destacarse, en primer lugar, que bastará que se armonicen las disposiciones legales nacionales que incidas más directamente en el funcionamiento del mercado interior, dejando libertad a los Estados miembros para establecer los procedimientos que regirán el registro, la renovación y la nulidad de los derechos sobre dibujos y modelos y las normas por las que se regirán los efectos de dicha nulidad. En segundo término, se deja libertad a los Estados para que regulen la legislación relativa a los derechos sobre dibujos y modelos no registrados, marcas, patentes de modelo de utilidad, competencia desleal y responsabilidad civil. En tercer lugar, y a falta de una armonización a nivel comunitario de la legislación sobre derechos de autor, el legislador comunitario ha considerado necesario permitir la acumulación de la protección de los dibujos y modelos registrados...”

p. 199 “...la directiva se remite a los Estados miembros la llamada cláusula de reparación, tema que ha dilatado la aprobación de este texto comunitario, y que se encuentra en una situación de stand still plus durante un período de cinco años. Finalmente, conviene destacar que los Estados miembros disponen de un plazo de tres

O importante destacar, assim como Moatti⁶³⁰ o fez, que o processo de unificação serve como parâmetro, mas sempre atento ao fato de que existem peculiaridades nacionais que devem ser respeitadas, devido à multiplicidade de realidades existentes na Europa e no mundo.

A busca de soluções normativas para Europa surge para viabilizar a competitividade das empresas européias com relação às empresas americanas. Disso surgem processos de integração normativa, como salienta Marty⁶³¹, tais como: unificação é a aplicação de um direito comum e único, e a uniformização são regras idênticas incorporadas aos direitos nacionais distintos e harmonização⁶³², quando as regras nacionais reproduzem princípios comuns, mas podem permanecer distintas entre si.

O fato é que as mudanças tecnológicas⁶³³ são constantes e a uma velocidade muito grande, levando a uma competitividade e interdependência que exige, a cada dia, mais medidas de proteção.

No Direito europeu a solução pode vir de forma mais consistente, devido ao bloco de integração supranacional, apesar de que a dificuldade de definir os elementos essenciais de um contrato de know-how levou a uma dificuldade prática de aplicação do regulamento CE 240/96⁶³⁴.

A experiência européia, ao adotar um regulamento com cláusulas restritivas, não foi muito favorável, e a padronização dos efeitos levou a um resultado diferente do que se esperava. Conseqüentemente, a necessidade de um novo Regulamento, o CE 772/04. Parece

años, desde su publicación en el diario oficial de las Comunidades Europeas, para adoptar las medidas de transposición de la Directiva en sus respectivos ordenamientos”.

⁶³⁰ MOATTI, Claudia. L'expérience romaine. In: JAMIN, Christophe; MAZEAUD, Denis. **L'harmonisation du droit des contrats en europe**. Paris : Economica, 2001, p. 11.

⁶³¹ MARTY, Mireille delmar. L'phénomène de l'harmonisation. L'expérience contemporaine. In : JAMIN, Christophe e MAZEAUD, Denis. **L'harmonisation du droit des contrats en europe**. Paris : Economica, 2001, p. 28.

⁶³² O autor retrata a importância do Tratado de Roma e das Diretivas, como forma de harmonizar o Direito europeu (In: WITZ, Claude. Rapport de synthèse. In: JAMIN, Christophe e MAZEAUD, Denis. **L'harmonisation du droit des contrats en europe**. Paris: Economica, 2001. p. 161-173, p. 161).

⁶³³ SATO, op. cit., p. 26.

que foi essa visão que se consagrou, quando do regulamento (CE) 772/04, já que aborda os contratos de transferência de tecnologia, de forma mais ampla, incluindo os de know-how no sentido estrito, os acordos de assistência técnica e os acordos mistos, que envolvem tanto o segredo quanto patentes de invenção.

Percebe-se que UE busca solidificar uma uniformização⁶³⁵ tecnológica entre os países membros, de forma a evitar monopólios assim como manter a competitividade. A liberdade e a flexibilização da transferência de tecnologia não se dão entre membros e não-membros, por motivos evidentes.

Outro aspecto preliminar é que, em tese, as cláusulas restritivas deveriam levar a uma ação preventiva, como salienta Correa⁶³⁶, quanto a uma função preventiva dessas cláusulas no sentido de evitar que determinados fatos ocorram.

A experiência européia indica o contrário, ou seja, as cláusulas restritivas⁶³⁷ e a padronização levaram a uma concentração de tecnologia e a um “monopólio” que era exatamente o que se queria evitar.

A experiência do dirigismo europeu foi criticada pela professora de Direito da Concorrência Selinsky⁶³⁸, da Universidade de Montpellier I. Ela comenta o superado sistema de cláusulas – brancas, negras e cinzentas⁶³⁹-, adotado na Europa pela comissão e que constava no Regulamento 240/96, que foi abandonado por “estandardizar” os contratos, o que

⁶³⁴ Regulamento (CE) 240/96 Diário Oficial de las Comunidades Europeas. L 31, p.2-13, de 9 de febrero de 1996.

⁶³⁵ “the new rules reduce the regulatory burden for companies, while ensuring an effective control of licensing between companies holding significant market power. The new rules will contribute to the dissemination of technology within the EU and thereby contribute to the Lisbon targets. The new policy is part of the fundamental reform of the European Union’s enforcement rules for antitrust which has entered into force on the 1st of May 2004” PEEPERKORN, KJOLBYE, WOODS, op. cit., p. 14).

⁶³⁶ CORREA, Carlos Maria. La regulación de las Cláusulas restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología en el derecho latinoamericano, p. 183-258.

⁶³⁷ TRITTON, Guy. **Intellectual property in europe**. London: Sweet e Maxwell, 1996, p. 507.

⁶³⁸ SELINSKY, Véronique. 'Stratégies de conquête du marché dans les secteurs à haute technologie et mesures correctives appropriées', Véronique Selinsky, Revue Lamy de la Concurrence, N°2, février/avril 2005. Disponível em : http://www.jeantet.fr/Website/site/fra_lactualite_voirpublications_concurrenceetdistribution2005.htm. Acesso em: 24 de setembro de 2005.

⁶³⁹ TRITTON, op. cit., p. 513-514.

os tornava iguais, acabando por produzir um efeito contrário ao desejado, pois eliminava o jogo da concorrência.

Não parece que a posição reflete a realidade europeia, conforme se pode verificar no regulamento 772 (CE) 2004, nas considerações iniciais, item 4 “conviene...especificar las restricciones o cláusulas que no deben figurar em dichos acuerdos [...]”⁶⁴⁰.

A experiência na União Europeia reflete a busca pela segurança jurídica nas relações contratuais, e as restrições de liberdade das partes em dispor dos direitos e obrigações demonstraram que não podem ser excessivas. No entanto, isso não significou a ausência da intervenção no âmbito comunitário, como se verificará mais adiante.

Além disso, há de considerar as relações que envolvam países não-membros da União Europeia, pois os Regulamentos são aplicados somente aos países membros.

5.2.1 Aspectos relevantes no Direito europeu

Inicialmente, aborda-se a pseudo constituição europeia, que consiste em um acordo de natureza jurídica convencional entre os países membros da União Europeia que resolveram dar o título de constituição a um tratado.

Essa abordagem inicial faz-se necessária porque, no artigo III-254⁶⁴¹, o acordo trata do favorecimento do desenvolvimento tecnológico da região e prevê a possibilidade de se adotarem medidas para favorecer o progresso tecnológico. Com isso, se aprovado o tratado, poder-se-ia ter um fundamento de aplicação desigual entre o fluxo de tecnologia e know-how entre países membros e países não-membros do continente europeu.

⁶⁴⁰ AMARAL, Pedro Eichin. Função Social dos Contratos de transferência de Tecnologia. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 66, p. 37-43, set-out 2003, p. 43.

⁶⁴¹ UNIÃO EUROPEIA, 2004, p. 117 Tratado que visa implementar uma Constituição na Europa.

Nesse compasso, cabem alguns comentários sobre o Regulamento (CE) 240/96⁶⁴², que foi revogado pelo Regulamento (CE) 772/04⁶⁴³, pois o Regulamento anterior era mais específico e abrangente, se comparado com o regulamento atual.

Tendo em vista o Tratado que institui a Comunidade Européia, com base no Regulamento n. 19/65/CEE do Conselho, de 2 de Março de 1965, relativo à aplicação do n. 3 do artigo 85º do Tratado a certas categorias de acordos e práticas concertadas, a Comissão das Comunidades Européias considerou na elaboração do Regulamento (CE) 240/96:

(3) É conveniente unificar o âmbito de aplicação das referidas isenções por categoria num regulamento único de acordos de transferência de tecnologia, bem como harmonizar e simplificar o mais possível as disposições aplicáveis aos acordos de licença de patente e de know-how, por forma a encorajar a divulgação dos conhecimentos técnicos na Comunidade e a promover o fabrico de produtos tecnicamente melhorados. Nestas condições deverá ser revogado o Regulamento (CEE) n. 556/89⁶⁴⁴

No momento da elaboração do presente regulamento, a necessidade de unificar as normas aplicáveis aos contratos de know-how são evidentes e são explicitadas nessa consideração. Sustenta-se ainda que esse processo ainda é importante no contexto internacional, pelos mesmos fundamentos e que, apesar da revogação desse regulamento, ainda se entende que no contexto da América do Sul ainda se faz necessária essa política legal.

Regulamento (CE) n. 240/96:

(4) O presente regulamento deve, deste modo, ser aplicável às licenças de patentes nacionais dos Estados-membros, às licenças de patentes comunitárias (6), bem como às licenças de patentes europeias (7) (licenças puras de patente). **É igualmente aplicável aos acordos de licença de informação técnica não patenteada, por exemplo, descrições de processos de fabrico, receitas, fórmulas, desenhos ou modelos, vulgarmente designados por « know-how» (licenças puras de know-**

⁶⁴² Jornal Oficial da Comunidade Européia. nº L 031 de 09/02/1996 p. 0002 - 0013

⁶⁴³ Jornal Oficial nº L 123 de 27/04/2004 p. 0011 – 0017.

⁶⁴⁴ Jornal Oficial da Comunidade Européia. nº L 031 de 09/02/1996 p. 0002 – 0013.

how), bem como aos acordos mistos de licença de patente e de licença de know-how (acordos mistos), desempenhando estes um papel cada vez mais importante nas transferências de tecnologia. Para efeitos do presente regulamento, certos termos encontram-se definidos no artigo 10º

(5) Os acordos de licença de patente ou de know-how são acordos pelos quais uma empresa titular de uma patente ou de um know-how (licenciante) autoriza uma outra empresa (licenciado) a explorar a patente licenciada ou lhe comunica o seu know-how com vista, nomeadamente, ao fabrico, à utilização e à comercialização. A experiência adquirida até ao presente permite definir uma categoria de acordos de licença que cobrem a totalidade ou parte do mercado comum que, embora possam ser abrangidos pelo disposto no nº 1 do artigo 85º, se considera que preenchem normalmente as condições previstas no nº 3 desse artigo, quando as patentes são necessárias para a realização do objecto da tecnologia licenciada por um acordo misto ou o know-how licenciado, acessório às patentes ou **independente destas, for secreto**, substancial e identificado de forma adequada. Estas definições têm apenas em vista assegurar que a concessão da licença do know-how ou a concessão da licença de patente justifica a isenção por categoria das obrigações restritivas da concorrência. Não deverão afectar o direito das partes de incluir disposições relativas à força executória de outras obrigações contratuais, como a obrigação de pagar royalties, mesmo que a isenção por categoria já não seja aplicável.⁶⁴⁵ (grifo nosso)⁶⁴⁶

Cabe destacar que esse regulamento assumia um importante papel na regulamentação dos contratos de know-how, discordando-se da doutrina quando defende a sua extinção com base em um resultado distinto do esperado, ou seja, de que houve a predisposição à concorrência desleal, tendo em vista a uma padronização dessa modalidade contratual.

Todavia, as definições constantes nessas considerações são importantes para delimitar o alcance do know-how. A extinção dos conceitos deve-se à necessidade de se poder ampliar o campo de proteção do know-how, além dos limites do que o regulamento previa. Disso decorre, a necessidade de uma reformulação. Tanto que, mais adiante, o regulamento (CE) n. 240/96 prevê: “É conveniente alargar o âmbito de aplicação do presente regulamento a acordos puros ou mistos que incluam a licença de direitos de propriedade intelectual que não as [...]”.⁶⁴⁷

⁶⁴⁵ Jornal Oficial da Comunidade Européia. nº L 031 de 09/02/1996 p. 0002 – 0013. Regulamento 772/04.

⁶⁴⁶ Ibidem.

⁶⁴⁷ Jornal Oficial da Comunidade Européia. nº L 031 de 09/02/1996 p. 0002 – 0013. regulamento 772/04.

Outro aspecto amplamente debatido nesse trabalho foi a questão da confidencialidade e do alcance do segredo nos contratos de know-how. Depara-se com diversos aspectos sobre o segredo, na tentativa de delimitá-lo no âmbito dos contratos de know-how. Com isso, acredita-se que ocorra o afastamento da essencialidade do segredo a essa modalidade contratual. Nesse sentido, o Regulamento (CE) 240/96 seguia o entendimento aqui defendido, como se pode verificar:

(13) Tendo em conta a dificuldade de determinar quando é que o know-how, deixa de ser secreto, convém, no que diz respeito aos territórios em que a tecnologia licenciada só abrange o know-how, limitar a um certo período a validade de tais obrigações. Além disso, para garantir suficientes períodos de protecção, convém fixar o início desses períodos a partir da data em que o produto é comercializado pela primeira vez por um dos licenciados no interior da Comunidade.(grifo nosso)⁶⁴⁸

Porém, registre-se que houve um certo exagero por parte do legislador europeu quanto ao nível de detalhamento das normas sobre a abrangência do segredo, pois imaginar que um dispositivo legal possa estabelecer parâmetros com base no momento da comercialização é um critério de difícil aplicabilidade.

Outro aspecto relevante foi a equiparação do know-how com a patente quanto à aplicabilidade da protecção territorial⁶⁴⁹. Nesse caso, a importância negativa, pois se entende que se trata de institutos distintos e deveriam estar dissociados do conceito de patente e de direito de exclusividade do outorgado pelo Estado.

O artigo primeiro do Regulamento (CE) 240/96 trazia as obrigações do licenciante⁶⁵⁰, que se entendem fundamentais para o equilíbrio do contrato de know-how,

⁶⁴⁸ Ibidem.

⁶⁴⁹ Ibidem. “(16) A isenção da protecção territorial deve cobrir a totalidade dos períodos autorizados enquanto as patentes necessárias se mantiverem em vigor ou o know-how se mantiver segredo e substancial; as partes num acordo misto de licença de patente e de know-how devem poder beneficiar do período de protecção mais longo resultante para um determinado território da existência de uma patente ou do know-how.

⁶⁵⁰ Ibidem.

“Artigo 1º

1. Nos termos do n. 3 do artigo 85º do Tratado, o disposto no n. 1 do artigo 85º do Tratado é declarado inaplicável, nas condições e com as reservas a seguir previstas, aos acordos puros de licença de patente ou de

tendo em vista que geralmente o licenciante é o que possui maiores condições econômicas e são necessárias medidas coercitivas para que haja um equilíbrio entre licenciante e licenciado.

Com a entrada em vigor do Regulamento (CE) 772/04⁶⁵¹, as considerações relevantes foram no sentido de garantir uma concorrência efetiva e sem o uso de práticas desleais, além de levar à segurança jurídica com relação às sociedades empresárias envolvidas no contrato de know-how. Foi exatamente para simplificar as relações contratuais, que se justificou o surgimento desse Regulamento.

Foi importante desregulamentar a abordagem anterior, que era excessivamente formal e invadia o campo da liberdade contratual. Dessa forma, permite-se que se dê maior ênfase à determinação das categorias de acordos isentos até um determinado nível de poder de mercado, bem como à identificação das restrições ou cláusulas que não podem constar desses acordos. Tal abordagem de carácter económico que aprecia o impacto dos acordos no

licença de know-how e aos acordos mistos de licença de patente e de know-how, bem como aos acordos que contêm cláusulas acessórias relativas a direitos de propriedade intelectual que não as patentes, em que participem apenas duas empresas e que contenham uma ou mais das seguintes obrigações:

1. A obrigação por parte do licenciante de não a tecnologia licenciada no território objecto de licença;
2. A obrigação por parte do licenciante de não explorar ele próprio a tecnologia licenciada no território objecto da licença;
3. A obrigação por parte do licenciado de não explorar a tecnologia licenciada no território do licenciante no mercado comum;
4. A obrigação por parte do licenciado de não fabricar ou utilizar o produto objecto de licença e de não utilizar o processo objecto de licença nos territórios concedidos a outros licenciados no mercado comum;
5. A obrigação por parte do licenciado de não praticar uma política activa de comercialização do produto objecto de licença nos territórios concedidos a outros licenciados no mercado comum e, especialmente, de não fazer publicidade expressamente destinada a esses territórios, de não estabelecer aí qualquer sucursal nem manter qualquer depósito para a distribuição do produto;
6. A obrigação por parte do licenciado de não comercializar o produto objecto da licença nos territórios concedidos a outros licenciados no mercado comum, em resposta a pedidos de entrega não solicitados;
7. A obrigação por parte do licenciado de apenas utilizar a marca de fábrica do licenciante ou a apresentação determinada por este para distinguir o produto objecto de licença durante o período de validade do acordo, desde que o licenciado não seja impedido de indicar que é o fabricante do produto objecto de licença;
8. A obrigação por parte do licenciado de limitar a sua produção do produto objecto de licença às quantidades necessárias ao fabrico dos seus produtos e de vender o produto objecto de licença unicamente como parte integrante ou como peça sobresselente dos seus produtos, ou enquanto ligado de qualquer outro modo à venda dos seus próprios produtos, desde que tais quantidades sejam livremente determinadas pelo licenciado”.

mercado relevante será igualmente importante para estabelecer uma distinção entre os acordos entre concorrentes e os acordos entre não-concorrentes.

Isso se deve ao fato de que os contratos de transferência de tecnologia dizem respeito à concessão de licenças no domínio da tecnologia. Segundo as considerações do Regulamento (CE) n. 772/04, prevê que tais contratos poderão contribuir para melhorar a eficiência econômica e promover a concorrência, dado que podem reduzir a duplicação em matéria de investigação e desenvolvimento; reforçar os incentivos a favor de novas ações de investigação e desenvolvimento, promover a inovação incremental, facilitar a disseminação de tecnologia e fomentar a concorrência no mercado dos produtos.

Porém, não se deve esquecer que todas as metas são exclusivas para o contexto da União Europeia e, numa interpretação em sentido contrário, dir-se-ia que as medidas são protecionistas e visam exatamente a estabelecer parâmetros de distinção entre países membros e não-membros para fortalecer a economia europeia. Cabe ao Direito Internacional Privado adotar medidas para viabilizar essa postura política.

O artigo primeiro do Regulamento (CE) n. 772/04 é conceitual e serve como base para a legislação europeia, dispondo:

Artigo 1.º

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

a) [...]

b) "Acordo de transferência de tecnologia", um acordo de concessão de licenças de patentes, um acordo de concessão de licença de know-how, um acordo de concessão de licença de direitos de autor sobre programas informáticos ou um acordo misto de concessão de licenças de patentes, de know-how ou de direitos de autor sobre programas informáticos, incluindo qualquer acordo desse tipo que contenha disposições respeitantes à venda e compra de produtos ou à concessão de licenças relativas a outros direitos de propriedade intelectual ou à cessão de direitos de propriedade intelectual, desde que essas disposições não constituam o objecto principal do acordo e estejam directamente relacionadas com o fabrico dos produtos contratuais. É igualmente equiparada a acordos de transferência de tecnologia a cessão de patentes, know-how, direitos de autor sobre programas informáticos ou uma

⁶⁵¹ Jornal Oficial nº L 123 de 27/04/2004 p. 0011 – 0017, Regulamento 772/04.

conjugação dos mesmos, sempre que parte do risco associado à exploração da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando o montante a desembolsar pela referida cessão depender do volume de negócios realizado pelo cessionário relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade de tais produtos fabricados ou do número de operações realizadas com base na utilização da tecnologia,⁶⁵²

Percebe-se aqui que o Regulamento ampliou a utilização do conceito de transferência de tecnologia, de tal forma que direitos autorais relativos aos programas de computador podem ser transferidos por um contrato de transferência de tecnologia. Também inclui-se o know-how, que é equiparado, para todos os efeitos jurídicos, a um contrato de transferência de tecnologia, ou seja, não há uma distinção jurídico-conceitual no Regulamento.

O Regulamento (CE) 772/04 também menciona o acordo recíproco, que assim é conceituado no artigo 1º, “c”:

- c) "Acordo recíproco", um acordo de transferência de tecnologia pelo qual duas empresas se concedem mutuamente, no mesmo contrato ou em contratos distintos, uma licença de patente, uma licença de know-how, uma licença de direitos de autor sobre programas informáticos ou uma licença mista de patente, know-how ou direitos de autor sobre programas informáticos, quando essas licenças digam respeito a tecnologias concorrentes ou possam ser usadas para o fabrico de produtos concorrentes;
- d) "Acordo não recíproco", um acordo de transferência de tecnologia pelo qual uma empresa concede a outra uma licença de patente, uma licença de know-how, uma licença de direitos de autor sobre programas informáticos ou uma licença mista de patente, know-how ou direitos de autor sobre programas informáticos, mas tais licenças não digam respeito a tecnologias concorrentes e não possam ser usadas para o fabrico de produtos concorrentes;
- e) [...]
- f) [...]⁶⁵³

Entende-se que o know-how está vinculado ao Direito Econômico ou de Concorrência Desleal e não exclusivamente ao Direito de Propriedade Intelectual, devido à amplitude conceitual verificada nessa pesquisa. Entretanto, apesar do entendimento, o

⁶⁵² Jornal Oficial nº L 123 de 27/04/2004 p. 0011 – 0017, Regulamento 772/04.

Regulamento (CE) 772/04 classifica o know-how como sendo propriedade intelectual, como se verifica a seguir:

g) "Direitos de propriedade intelectual", os direitos de propriedade industrial, know-how, direitos de autor e direitos conexos;

O Regulamento conceitua o know-how, bem como as patentes. A crítica que se faz é no sentido da imprecisão terminológica do conceito, pois o que se pode entender por informações práticas decorrente da experiência? Praticamente tudo, inclusive as informações adquiridas por um empregado no decorrer da sua vida profissional. Em outras palavras, ao se interpretar literalmente o dispositivo, essas informações não pertenceriam ao empregado, mas sim ao empregador; divergindo no entendimento de que só há know-how quando informação específica e delimitada transmitida ao empregado.

Assim diz o Regulamento (CE) 772/04, “h” e “i”:

h) "Patentes", as patentes, os pedidos de patente, os modelos de utilidade, os pedidos de modelos de utilidade, os desenhos, as topografias de produtos semicondutores, os certificados complementares de protecção para os medicamentos ou quaisquer outros produtos para os quais podem ser obtidos tais certificados e os certificados de obtentor vegetal;

i) "know-how", um conjunto de informações práticas não patenteadas, decorrentes da experiência e de ensaios, que é:

- i) secreto, ou seja, que não é geralmente conhecido nem de fácil obtenção,
- ii) substancial, ou seja, importante e útil para o fabrico dos produtos contratuais, e
- iii) identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir que o know-how preenche os critérios de carácter secreto e substancial;⁶⁵⁴

A posição de que o know-how está vinculado à concorrência desleal é reforçada pelo conceito dos incisos “j” do Regulamento (CE) 772/04:

⁶⁵³ Ibidem.

⁶⁵⁴ Ibidem.

- j) [...] "Empresas concorrentes", empresas que concorrem no mercado da tecnologia relevante e/ou no mercado do produto relevante, ou seja:
- i) as empresas concorrentes no "mercado da tecnologia relevante" são empresas que concedem licenças relativas a tecnologias concorrentes sem infringir os direitos de propriedade intelectual da outra parte (concorrentes efectivos no mercado da tecnologia); o mercado da tecnologia relevante inclui as tecnologias consideradas pelos licenciados como intersubstituíveis ou substituíveis pela tecnologia licenciada, devido às características das tecnologias, às suas "royalties" e à sua utilização prevista,
 - ii) as empresas concorrentes no "mercado do produto relevante" são empresas que, na ausência do acordo de transferência de tecnologia, operam ambas nos mercados do produto e geográfico relevantes em que os produtos contratuais são vendidos sem infringir os direitos de propriedade intelectual da outra parte (concorrentes efectivos no mercado do produto) ou que, com base em premissas realistas, poderiam realizar os investimentos adicionais necessários ou suportar outros custos de conversão necessários para, sem infringir os direitos de propriedade intelectual da outra parte, entrar atempadamente nos mercados do produto e geográfico relevantes em resposta a um ligeiro aumento duradouro dos preços relativos (concorrentes potenciais no mercado do produto); o mercado do produto relevante inclui os produtos considerados pelos compradores como intersubstituíveis ou substituíveis pelos produtos contratuais, devido às características dos produtos, aos seus preços e à sua utilização prevista;
- k) [...] ⁶⁵⁵

A exclusividade na exploração da patente de invenção é obtida pela outorga estatal, enquanto na transferência de tecnologia pode advir de uma cláusula delimitando um determinado território como limite de exploração de uma tecnologia específica, como se verifica no artigo 1º, "1", do Regulamento (CE) 772/04:

- l) "Território exclusivo", um território em que apenas uma empresa está autorizada a fabricar os produtos contratuais com a tecnologia licenciada, sem prejuízo da possibilidade de permitir nesse território que outro licenciado fabrique os produtos contratuais apenas para um determinado cliente, quando esta segunda licença foi concedida para criar uma fonte alternativa de abastecimento para esse cliente;
- m) "Grupo de clientes exclusivo", um grupo de clientes a que apenas uma empresa está autorizada a vender de forma activa os produtos contratuais fabricados com a tecnologia licenciada. ⁶⁵⁶

Apesar da imediata compreensão do artigo primeiro do Regulamento (CE) 772/04, considerou-se necessária a análise acima, para que se possa nesse momento realizar um

⁶⁵⁵ Ibidem.

estudo crítico do Regulamento (CE) 772/04, especificamente alíneas “h” e “i”, que tratam do conceito de know-how e segredo.

A crítica é necessária, pois, quando se buscou um Regulamento mais flexível⁶⁵⁷, não se podia imaginar que buscaria uma norma tão flexível sobre o know-how⁶⁵⁸, que não descreve absolutamente nada: o que se pode entender de um segredo, quando se descreve como algo que não é geralmente conhecido ou de fácil obtenção?

Evidentemente que esse conceito só reforça a tese de que diante de know-how não há necessariamente segredo e que a proteção por um contrato de know-how ultrapassa os limites da propriedade intelectual e adentra no âmbito da concorrência desleal, porque foi exatamente esse o enfoque desse Regulamento.

Porém, mais adiante no item h, iii, o legislador comunitário afirma que são essenciais para o know-how o segredo e a substancialidade. Concorde-se quanto à substancialidade e a identificação precisa do know-how; não obstante, depara-se com uma dúvida, já que a essencialidade do segredo é relativizada pela definição do próprio segredo, ou seja, o segredo é essencial, mas ser secreto não significa a exclusão do conhecimento de todos, apenas a relativização desse conhecimento.

5.2.2 Aspectos relevantes no Direito espanhol

O Direito Civil espanhol, nos art. 8 a 11, do Código Civil Espanhol⁶⁵⁹, disciplina as normas de Direito Internacional Privado aplicáveis aos contratos. Porém, no âmbito dos contratos de know-how, em decorrência da existência do Regulamento (CE) n. 772/04, de

⁶⁵⁶ Ibidem.

⁶⁵⁷ MARTÍN ARESTI, op. cit., p. 132,

⁶⁵⁸ ALONSO, Lorena Boix. La genese du nouveau reglement. RAYNARD, Jacques (Dir.). **Les accords de tranfert de technologie: règlement n° 772/2004 du 27 avril 2004 concernat'application de l'article 8 § 3 du traité à des catégories d'accords de tranfert de technologie.** Paris: Litec, 2004, p. 23.

⁶⁵⁹ ESPANHA. Código Civil. Madrid: Colex, 2001. p. 25

natureza imperativa aos países membros, será aplicável ao Direito espanhol, e por isso abstém-se aqui abordar a legislação espanhola, por ser de sentido geral e não contribuir diretamente para o objeto desse trabalho, salvo as considerações do Direito que foram amplamente discutidas nos capítulos anteriores.

5.3. Mercosul e o Direito brasileiro.

5.3.1 Mercosul

No continente americano do sul, a estrutura normativa é exatamente contrária, ou seja, no âmbito do bloco de integração, não existem normas comuns de aplicabilidade aos contratos de know-how⁶⁶⁰, que possam ser utilizadas e aplicadas no sentido de unificar as regras sobre os contratos de know-how.

Por isso, a referência que se faz aqui é meramente didática, mas sem nenhum impacto normativo. A importância é doutrinária, para que se possam refletir, com base na experiência européia, as soluções interessantes para a realidade brasileira.

⁶⁶⁰ “[...]la Convención Interamericana sobre Normas generales de Derecho Internacional Privado, de 8 de mayo de 1979 fue ratificada por todos los países integrantes del MERCOSUR...” e p. 118 “ el criterio utilizado es objetivo, basado en las conexiones reales del contrato...” quando se refere a Convenção Interamericana, na determinação do directo aplicable aos contratos internacionais”. (Cf. IDIARTE, op. cit., p. 117).

Ressalta observar que, no suposto fluxo de tecnologia envolvendo países da América do Sul, as empresas licenciadas seriam brasileiras, tendo em vista que o Brasil possui um maior desenvolvimento tecnológico, se comparado com os demais países sul-americanos.

Isso é importante, quando se imagina adotar medidas protecionistas e intervencionistas sem uma fundamentação, quando se depara com a realidade de fluxo Europa e Brasil, já que, na outra realidade, se deve inverter a direção, mas manter os mesmos princípios.

A experiência européia citada acima enriquece muito a doutrina brasileira e dos demais países vizinhos. Espera-se que os regulamentos trazidos à lume possam esclarecer os conflitos existentes no continente, bem como desmistificar alguns dogmas.

Porém, antes de concluir esse capítulo, cabe retratar as peculiaridades do Direito brasileiro quanto ao know-how.

5.3.2. Realidade do Direito brasileiro

5.3.2.1 Introdução

O trabalho do INPI brasileiro é único e sem precedentes⁶⁶¹. Pode-se dizer que, nesses longos anos, mais de trinta anos, dedicando-se à análise de contatos de transferência de tecnologia, com milhares de consultas e contratações sendo realizadas, o órgão adquiriu uma experiência sem paralelo entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos. Pode-se

⁶⁶¹ ARRUDA, Mauro F.M. Um Novo Enfoque para a Importação da Tecnologia. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, 1º trimestre, p. 11, 1987.

afirmar que poucos são os países que tiveram tal experiência, podendo, assim, desenvolver uma política de transferência de tecnologia.

Todavia, entende-se que esse know-how adquirido não deve ser utilizado como uma política ou um instrumento de apoio ao desenvolvimento da indústria nacional, pois uma ação paternalista e intervencionista não se justifica na realidade mundial e não deve ser exercida por este órgão, mas pelos centros de pesquisa e pelas universidades.

Cabe ao INPI a regulação de questões administrativas e de interesse público e não o papel de fomento da pesquisa⁶⁶² e do desenvolvimento tecnológico. Esse papel intervencionista faz parte de um passado como cita Viegas:

[...] nas décadas de 50 e mesmo 60, na ótica da política governamental brasileira (e de outros países da América Latina), as indústrias de base (tais como as indústrias siderúrgicas, petroquímicas, automobilísticas e outras semelhantes) eram consideradas essenciais para tornar o país auto-suficiente, e assim foram favorecidas até pela legislação fiscal, na atual década, o que é reconhecido como essencial é o conhecimento, a informação e, evidentemente, a tecnologia⁶⁶³

Passado o presente, é importante retroagir no tempo para compreender a atual realidade do know-how no Brasil.

5.3.2.2 Breve histórico dos contratos de know-how no Brasil

A criação do INPI foi aprovada pela Lei 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Com a promulgação do Código de 71, os contratos de licença de marcas e patentes ficavam sujeitos à averbação por parte do DNPI – Departamento Nacional da Propriedade Industrial, e os contratos de transferência de tecnologia, ao registro por parte da Sumoc – Superintendência da Moeda e do Crédito, subsequente substituída pelo Banco central do Brasil. Com o

⁶⁶² LEI n. 10973-04, como incentivo à inovação e a pesquisa c/c art. 218 e 219 CRFB.

Código de 71, o INPI passa a ser competente e assume outras funções, não só a atribuição de analisar os contratos de transferência de tecnologia, mas também o poder discricionário⁶⁶⁴ de outorgar ou denegar aprovação a esses contratos.

No período após a década de setenta, o incentivo à produção nacional era uma marca da política pública adotada no Brasil e em outros países da América do Sul⁶⁶⁵, que estavam sob forte influência de governos militares.

Nesse período, foi assinado o Pacto Andino, criado pelo Acordo de Cartagena, 1969, e seus membros: Equador, Peru, Colômbia, Chile, Bolívia e posteriormente a Venezuela, que era observadora, mas depois ingressou oficialmente.

Paralelamente, era aprovado no Brasil um código de propriedade industrial que, com a entrada em vigor da Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971, tanto os contratos de licença de marcas e patentes quanto os contratos que envolvem transferência de tecnologia passaram a ficar sujeitos à averbação por parte do INPI. No entender de Viegas⁶⁶⁶: “diante da insegurança o INPI adotou o ato normativo 15/75, de natureza autoritária e restritiva, tinha como vantagem as regras claras... vigorou por mais de 15 anos [...]”.

Posteriormente, uma sucessão de atos normativos foi sendo aprovada, ora instituindo um sistema prévio de consultas com relação aos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia, pelo Ato normativo 32/78, ora regulando a forma de remuneração e o envio de *royalties* para o exterior, como se verifica nos Atos Normativos 55/81 e 56/81.

⁶⁶³ VIEGAS, Juliana L.B. Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova lei de propriedade industrial. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 34, p. 24, mai-jun 1998.

⁶⁶⁴ LEI n. 5.648/70 e Lei 5772/71. “Art. 2 – O Instituto tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Parágrafo único – Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do país, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia ...cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

⁶⁶⁵ SALVIO, op. cit., p. 14. 1875 a 1958 *laissez-faire* transferencia de tecnologia envolvia somente concerned parties.

1958 a 1970 the growing importance of imported technology in the Brazilian economy during the 1950s led the Brazilian Government to develop in 1958 a set of measures initially directed towards fiscal and foreign currency problems arising from such importation [...].

Evidentemente, não se pode criticar a posição do INPI, sem considerar o contexto histórico da época. Exatamente por isso que se está fazendo esse relato histórico, pois se quer chegar aos dias atuais para obter uma visão crítica do papel do Direito Internacional Privado, como instrumento de regulação internacional, bem como o papel do INPI como centro administrativo de controle e verificação dessa modalidade contratual.

Após a década de oitenta, o INPI inicia a flexibilização e a informalização das averbações dos contratos de transferência de tecnologia, para se adaptar a inserção do Brasil num mercado cada vez mais globalizado, como sinal de uma nova política, sob influência de um estado democrático.

Com isso, a Resolução 22, de 27 de fevereiro de 1991, revogou todos os atos normativos anteriores e trouxe maior flexibilização quanto ao pagamento de *royalties* e taxas de assistência técnica. Esse processo foi gradual, por meio dos Atos Normativos 115/93 e 116/93, sendo que o ato normativo 120/93 retirou explicitamente o poder discricionário do INPI, que justificava a ingerência do INPI nos contratos de licenciamento e transferência de tecnologia.

Com a entrada em vigor da Lei 9279/96, o INPI substituiu os atos normativos acima pelo ato normativo 135/97, que ainda permanece vigente nos dias atuais, juntamente com os Atos Normativos 155/00 e 158/00, que tratam dos formulários necessários para o requerimento de averbações de contratos de transferência de tecnologia, mas que não têm importância teórica tão-somente prática.

Porém, diante da legislação atual, pode-se afirmar que os contratos de transferência de tecnologia deverão apresentar: objeto e finalidade da aplicação do produto; treinamento do pessoal especializado, e as respectivas condições do treinamento; condições da assistência técnica; controle de qualidade do produto licenciado, bem como o

⁶⁶⁶ VIEGAS, op. cit., p. 24.

estabelecimento de regras referente ao aperfeiçoamento do produto transferido; responsabilidade pela confidencialidade do produto, e responsabilidade tributária.

Analisando essas fases pelas quais passou o ordenamento brasileiro, muito se critica a intervenção adotada pela legislação brasileira e, por isso, utiliza-se a referência de Beltrame⁶⁶⁷ quanto à licença compulsória de patentes, para fazer uma analogia, afirmando que o instituto da patente não contempla só o benefício social pelo avanço tecnológico, ao qual a patente deve corresponder; mas também o inscreve no contexto do Direito Concorrencial como mecanismo de controle das condutas anti-competitivas. Ora, se no instituto da patente de invenção existem mecanismos de controle, por que razão não haveria mecanismos jurídicos para evitar os abusos de direito nos contratos de know-how?

O próprio acordo TRIPs⁶⁶⁸ prevê medidas e princípios para viabilizar um controle pelo Estado, quando determinadas práticas forem adotadas de forma injustificável e afetem o comércio. Ora, como se trata de uma organização - a OMC - voltada para o comércio, nada mais natural do que privilegiar a proteção do seu objeto existencial. Não obstante, o parâmetro serve como referência para outros focos, como o meio-ambiente, a segurança internacional e a economia dos países em desenvolvimento.

Acredita-se que o objetivo do know-how é fugir ao controle e aumentar a exclusividade de fato, ganhando competitividade e aumentando os lucros, sem o compromisso com o bem comum. Aliás, o Direito só serve enquanto instrumento de proteção aos interesses

⁶⁶⁷ BELTRAME, Priscila. Lei de Propriedade Industrial do Brasil em Discussão na OMC. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 55, p. 33, nov-dez 2001.

⁶⁶⁸ Ibidem, p. 33: “[...]assim é que recorrendo ao art. 8º - Princípios, que define a medida e o padrão de interpretação do TRIPs, lemos:

1. Os membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição pública e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste acordo.
2. “Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares, ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”.

do capital, pois quando interfere nos ideais do capitalismo selvagem é visto como intervencionista e imperativo.

Após a leitura de todo material utilizado nesse trabalho, bem como em muitos outros que não foram aproveitados, fica um pensamento cada vez mais claro e que vai ao encontro às afirmações de Bauman, quando faz referência a uma desregulamentação universal e afirma que:

a inquestionável e irrestrita prioridade outorgada à irracionalidade e à cegueira moral da competição de mercado, a desatada liberdade concedida ao capital e às finanças à custa de todas as outras liberdades, o despedaçamento das redes de segurança socialmente tecidas [...] o repúdio a todas as razões que não econômicas⁶⁶⁹.

Então, pergunta-se, qual a visão jurídica que se deve ter diante de um contrato de know-how, com sua importância econômica e estratégica? A resposta encontra-se na proximidade desse importante instrumento jurídico com a sua familiarização nos meios acadêmicos e do profissional do Direito, pois o distanciamento do tema e a mistificação aumentam as dificuldades e a exploração, bem como na interdependência entre a propriedade intelectual e os mecanismos do mercado, como salienta Frison-Roche⁶⁷⁰.

Não se espera encontrar um contrato social da propriedade intelectual, pois isso seria utópico e, de certa forma, infantil. Contudo, espera-se que a discussão sobre o tema torne-o mais palatável à realidade humana e afirmações do tipo: “ todos os índices de bem-estar e qualidade de vida apontam em direção à crescente desigualdade [...]”⁶⁷¹ não representem mais uma realidade.

⁶⁶⁹ BAUMAN, Zygmunt. **O mal-estar da pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998b, p. 34.

⁶⁷⁰ FRISON-ROCHE, Marie-Anne. L'interférence entre les propriétés intellectuelles et les droits des marchés. Perspective de régulation. In : FRISON-ROCHE, Marie-Anne; ABELLO, Alexandra. **Droit et économie de la propriété intellectuelle**. Paris: LGDJ, 2005, p. 17.

⁶⁷¹ BAUMAN, 1998, p. 76.

Numa visão geral, a promessa de desenvolvimento humano decorrente da transferência de tecnologia é uma grande encenação, com base nessa crescente desigualdade; mas, de forma objetiva, não se poderá aplicar o princípio da liberdade, nem da territorialidade, enquanto se sobrepuserem valores exclusivamente econômicos aos contratos de know-how.

Percebe-se uma carência jurisprudencial sobre os conflitos que envolvem os contratos de know-how e conclui-se que esse fator deve-se ao fato de que a solução dos conflitos no âmbito internacional, geralmente conduz-se por meio da arbitragem, por razões de celeridade, confiabilidade na aplicação da lei de determinado país, bem como devido à qualificação técnica dos árbitros.

Evidentemente, esse último aspecto está relacionado com o distanciamento do profissional médio sobre essa matéria, ao qual se referiu anteriormente. Como se pode exigir do magistrado, que já acumula tantas atribuições e um excesso de trabalho, que ainda se aprimore sobre questões tão específicas?

Porém, não fica afastada a intervenção dos tribunais judiciais, como previsto no artigo 5, da Lei modelo sobre a arbitragem interna⁶⁷², estando condicionada apenas aos casos previstos no acordo.

5.3.3 Realidade atual

As decisões do INPI têm seguido a seguinte orientação para que se entenda haver transferência: não haja tecnologia disponível no país; importe em aumento da capacidade de produção da receptora; haja responsabilidade da supridora pela tecnologia; haja absorção ou autonomia, e que o bem transmitido seja de natureza imaterial (não se admitindo a tese da tecnologia implícita do hardware).

⁶⁷² SOARES, Maria Angela Bento; RAMOS, Rui Manuel Moura. **Contratos internacionais**. Coimbra: Almedina, 1995, p. 345.

O ato normativo n. 135/97, que institui essa classificação, procurou reduzir o número de contratos que estaria sob as regras e os procedimentos de averbação do INPI, visando se adequar à nova fase internacional do não intervencionismo nas relações contratuais, apesar de que na prática do órgão isso ainda não vem acontecendo.

A legislação do IRPJ utiliza uma nomenclatura e uma categorização diversa, segundo Barbosa⁶⁷³, que cita a classificação da legislação tributária, que assim elenca os contratos de tecnologia: exploração ou cessão de patentes, uso ou cessão de marcas, transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante), transferência de tecnologia (projetos ou serviços técnicos especializados).

Nota-se que a legislação tributária faz distinção entre transferência de tecnologia, como assistência técnica e serviços técnicos especializados, já que assistência técnica na legislação tributária ajusta-se à figura do contrato de know-how do INPI.

Outro aspecto que gera confusão terminológica é o contrato de assistência técnica no INPI, que, para a legislação tributária, será o contrato de projetos ou serviços técnicos especializados.

Formalmente classificados pelo INPI como sendo um acordo que importa em transferência de tecnologia, sob a designação de contratos de fornecimento de tecnologia, esses negócios jurídicos relativos a certos conhecimentos técnicos não livremente acessíveis são designados na prática internacional como contratos de *saber fazer*, ou seja, know-how.

No Brasil, a prática do INPI tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida a cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa, até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade. Quanto a isso, tecem-se os seguintes comentários à Lei n. 9.279/9.

⁶⁷³ BARBOSA, Denis, **Uma introdução** ..., op. cit., p. 969.

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo n. 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade *ad eternum* não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI⁶⁷⁴.

Em teoria, conquanto não na prática do INPI, o contrato de know-how pode ser de cessão temporária (licença), assim como de cessão definitiva gravada com incomunicabilidade, e até mesmo de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis.

A competência do INPI quanto à análise e aprovação de contratos é estipulada, no quadro legal, pela Lei 9.279/96, assim como pela legislação tributária e de capital estrangeiro em vigor.

A norma de competência pertinente, aparentemente no que se refere às tecnologias não-patenteadas, é a seguinte: art. 211, Lei. N. 9279/96: “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”.

⁶⁷⁴ DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA & Advogados Associados, op. cit., p. 441-443.

Parece razoável concluir que a lei vigente retirou do INPI o poder de intervenção nos contratos, quanto à sua conveniência e oportunidade⁶⁷⁵, como parte do poder, antes atribuído à autarquia, de regular a transferência de tecnologia para o país.

A necessidade de averbar os contratos no INPI não é recente, e o ato normativo 135/97 silencia absolutamente sobre a natureza da ação do INPI quanto aos contratos. Após declarar que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista sua função econômica, social, jurídica e técnica, e notar que a Lei n.º 9279/96 prevê a averbação ou registro de certos contratos, e o ato 135/97 apenas indica a matriz legal da intervenção a que se pretende, citando a própria Lei n. 9.279/96, que considera como sua legislação complementar.

A autarquia se propõe a fazer exigências e mesmo indeferir a pretensão de registro ou averbação. Assim, intui-se que a averbação é uma análise substantiva que levará em conta não só as normas da Lei n. 9.279/96, mas a conformidade à legislação do IRPJ, às regras do capital estrangeiro, às disposições pertinentes da Lei antitruste, no que for pertinente, às orientações do TRIPS.

Mesmo após as modificações introduzidas pela Lei 9.279/96, o INPI continua a manter sua atuação, segundo determinam suas normas legais de competência própria e delegada:

[...] No tocante ao processo de averbação, foram levantados diversos aspectos suscitados pela Diretoria de Tecnologia do INPI, sendo alguns já de conhecimentos e outros "novidades" para os membros participantes.. Dentre as posições restritivas já conhecidas, que foram apresentadas pelos participantes, estão: (i) proibição do sigilo em contrato de prestação de serviços técnicos; (ii) proibição de sigilo superior a 5 anos além do prazo contratual em contratos de fornecimento de tecnologia, sendo que o INPI ainda adota a posição doutrinária ultrapassada, segundo a qual os contratos

⁶⁷⁵ Ato normativo 135. Esta orientação veio culminar com a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de

de tecnologia não patenteada não podem ser contratos de licença; (iii) proibição à cláusula de devolução de informações tecnológicas após o término contratual, nos contratos de fornecimento de tecnologia; (iv) constantes pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia sobre assuntos ligados à área do direito antitruste e direito do consumidor que provocam uma insegurança nas partes, mesmo entendendo que esse órgão não possui legitimidade para pronunciar-se sobre esses assuntos, em face da revisão do art. 2 da Lei 5.648, por força do art. 240 da Lei 9.279. Nesse ponto, houve unanimidade em considerar o principal problema a insistência, sem base legal, da Diretoria de Tecnologia em manter-se legítima para interferir nos termos da contratação, não obstante o fato dos arts. 211 e 240 terem restringido o âmbito de atuação do INPI no que se refere aos contratos de tecnologia.

Os requisitos considerados "novidades" pelos participantes foram basicamente: (i) a recusa do INPI em aceitar o cômputo dos royalties sobre as vendas efetuadas durante o período entre a assinatura do contrato e o protocolo para averbação no INPI. Nesse ponto, a Procuradoria do INPI vem indeferindo os recursos sem quaisquer justificativas plausíveis; (ii) exigência quanto à modificação da definição "preço líquido de venda" para deduzir os preços dos insumos importados para fabricação dos produtos licenciados na definição da base de cálculo do pagamento dos royalties e remunerações dos contratos. Essa exigência vem ocorrendo constantemente nos contratos do setor automobilístico e eletro-eletrônico, onde uma parcela dos componentes para fabricação dos produtos é importada. (iii) exigência de justificativa quando os royalties entre empresas independentes alcançam um patamar superior ao determinado pela Portaria 436/58 para fins de dedução fiscal ou

quando o examinador não considera o valor razoável em vista do setor produtivo envolvido;[...] ⁶⁷⁶

Segundo Barbosa⁶⁷⁷, pode-se entender que, desde que tais práticas sejam seguidas com razoabilidade e coerência, o INPI, ao induzir a conformação dos contratos de licença e de tecnologia a determinadas exigências legais, não faz senão cumprir suas determinações legais e constitucionais. Cassado seu poder discricionário de vetar ou induzir tecnologia com base em ação de política industrial, o INPI detém ainda vastos poderes próprios e delegados e um fim específico de sua atuação, mencionado, aliás, pelo Ato Normativo 137/97.

O INPI determina sua competência da seguinte forma: em primeiro lugar, pela listagem de contratos que pertencem à sua área de atuação. São eles, como se vê das normas de competência acima listadas, as licenças e as cessões de marcas e patentes, a franquia, e os contratos que impliquem transferência de tecnologia.

O texto constitucional do Art. 5º., XXIX da CRFB, vincula a proteção dos direitos de propriedade industrial ao atendimento dos mesmos compromissos perante o desenvolvimento econômico (e também tecnológico e social) do País.

Note-se que, em particular, no que toca aos contratos de tecnologia com o exterior, forma específica do investimento tecnológico estrangeiro, a Carta de 1988 prevê poderes específicos de intervenção estatal. Diz Eros Roberto Grau:

Sobre o Art. 172, CRFB: a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará o reinvestimento e regulará a remessa de lucro.

A Constituição planta as raízes, neste preceito, de uma *regulamentação de controle* - e não de uma regulamentação de dissuasão - dos investimentos de capital estrangeiro. Não os hostiliza. Apenas impõe ao legislador ordinário o dever de

⁶⁷⁶ ABPI. Ata da Reunião Conjunta da Comissão de Transferência de tecnologia e franchising.10.05.00 apud BARBOSA, Denis. **Uma Introdução a Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p.

privilegiar o interesse nacional ao discipliná-lo. Cuida-se aqui, tão-somente, de submetê-lo às limitações correntes que a ordem jurídica opõe ao exercício do Poder Econômico.⁶⁷⁸:

Logo, no processo de intervenção no domínio do capital estrangeiro, os mecanismos anteriormente vigentes de controle, inclusive a lei do Capital Estrangeiro, Lei 4.131/62, foram plenamente recepcionados pela nova Constituição⁶⁷⁹.

Assim é que, até a vigência da Lei 9.279, a atuação do INPI, sob os pressupostos do Art. 172 da Carta, e em atendimento à lei federal em vigor, se fazia a análise econômica e jurídica dos atos e contratos a ele submetidos. Cabia-lhe não só a verificação de regularidade dos documentos quanto às consequências tributárias e cambiais, mas também o juízo de conveniência e oportunidade da contratação tendo em vista os interesses gerais do desenvolvimento econômico e social do país.

Após uma análise dos pressupostos legais e regulamentares da contratação, à luz dos vários atos normativos que regem o órgão, o INPI desde 1979 sempre solicitou, para os contratos de maior monta, o parecer de um grupo de trabalho de que participam outras entidades governamentais, institutos tecnológicos e associações empresariais. Cabe a tais grupos opinar sobre a disponibilidade de outras fontes de tecnologia, sobre a necessidade da importação, sobre o custo dos serviços face aos preços do mercado internacional etc., análise de substância, portanto.

Igualmente, no propósito apontado pelo magistério de Eros Grau como ínsito à Carta de 1988, coube sempre ao INPI a avaliação dos resultados do possível abuso de poder econômico dos fornecedores de tecnologia.

Dos aspectos principais citados, devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia no exterior por uma empresa brasileira: em primeiro lugar, os efeitos da averbação sobre a legislação tributária, em especial do imposto de renda, da CIDE e do imposto sobre operações de câmbio; em segundo lugar, o efeito sobre a legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, finalmente, as normas e as práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico.

Também não se descartam os princípios jurídicos consagrados e aplicados na realidade jurídico-econômica do comércio internacional.

Ainda citando Grau⁶⁸⁰ que sinaliza a necessidade de pontuar a circunstância de reiteradamente se repetir, equivocadamente, serem propriedade e contrato as instituições

⁶⁷⁷ BARBOSA, Denis, **Uma introdução ...**, op. cit., p. 1098.

fundamentais do modo de produção capitalista, no sentido imediatamente indicado, “[...] a liberdade de contratar é corolário da propriedade privada dos bens de produção[...]”, desta forma ressalta a importância deste instrumento jurídico para a transferência de tecnologia.

Comparato⁶⁸¹ reconhece um caráter humanitário no Direito Econômico que, segundo o autor, se reverterá ao próprio Direito Econômico, ou seja, uma lógica econômico-jurídica que reflita a realidade social brasileira, de forma a poder criticar o modelo atual, a trabalhar com um discurso de valor não apenas jurídico, mas também econômico e social, enfocando os aspectos humanitários da tecnologia.

Ainda no pensamento de Comparato⁶⁸², quando constrói o arcabouço institucional do capitalismo como sendo importante para a atividade estatal à proteção da ordem, do contrato e da propriedade privada, como garantias do exercício da atividade empresarial. Desde logo lembra aspectos importantes das liberdades civis e políticas, que passam a exercer um papel secundário nesse quadro institucional: elas podem ser preteridas diante da liberdade da empresa, como se tem visto amiúde na Ásia, na África e na América Latina. Sempre cita, com muita propriedade, os aspectos relevantes das relações jurídicas pós-revolução tecnológica e quem serão os atores que celebrarão os contratos de transferência de tecnologia.

Logo, conclui-se que a realidade brasileira não está muito distante do Direito espanhol. Entretanto, ainda falta uma estrutura supranacional comunitária e de integração que seja capaz de viabilizar uma harmonização do Direito, bem como regras eficazes de Direito Internacional Privado para a solução de conflitos de natureza da propriedade intelectual.

⁶⁷⁸ GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 270.

⁶⁷⁹ BASTOS, Celso Ribeiro. **Comentários à Constituição**. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 67.

⁶⁸⁰ GRAU, op. cit., p. 216.

⁶⁸¹ COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos**. São Paulo: Saraiva, 2001.

⁶⁸² Ibidem, op. cit., p. 458.

CONCLUSÃO

O tema analisado “o contrato de know-how e seus reflexos diretos” trouxe contribuições importantes para suprir a lacuna na legislação pátria. Dessa forma, cumpriram-se os objetivos estabelecidos anteriormente, tendo em vista os resultados alcançados.

Inicialmente, chega-se à conclusão de que a imprecisão terminológica da expressão know-how se deve a uma dificuldade natural sobre um tema que ainda é de conhecimento restrito e pouco debatido na academia. Em decorrência disso, percebe-se que os termos surgem conforme as necessidades e os interesses regionais, sendo que alguns acabam se uniformizando, ora por um processo do direito afirmativo e programático, ora por interesses econômicos e comerciais.

O tema é de extrema importância, pois a tecnologia de hoje é capaz de circular com muita rapidez, tanto a tecnologia propriamente dita quanto as informações. O Direito tem de criar mecanismos que sejam capazes de manter a informação sob sigilo, o que constitui o objeto de diversos contratos de transferência de tecnologia.

O know-how sempre despertou atenção devido à natureza do assunto, que é estratégico para a indústria e para o país, mas paradoxalmente pouco estudado pelos juristas, inclusive pelo INPI, que sinaliza algumas dificuldades em fundamentar as impugnações dessa modalidade de contrato.

O fato é que ainda se usa indiscriminadamente o termo know-how para proteger segredo, em sentido amplo, ou seja, toda vez que se busca proteger um bem imaterial e não se consegue uma fundamentação legal, a tendência é de se buscar no segredo a proteção fática. Como o segredo é associado ao know-how em sentido amplo, acaba levando à confusão terminológica para os contratos de know-how.

A ciência deve se utilizar de termos precisos e corretos para obter o respaldo no escopo da própria ciência, e o know-how é todo conhecimento de natureza industrial que contribua para o desenvolvimento tecnológico e de produção de uma empresa. Com isso,

justifica-se a inclusão dessa modalidade contratual no âmbito da propriedade intelectual, bem como na concorrência desleal. Assim, não se admite a ampliação conceitual do know-how, porque se entende que haveria um desvirtuamento do conceito e da razão de ser do instituto.

As diferentes modalidades de contratos de know-how levam à conclusão de que, além do contrato puro de know-how, quando se busca tão-somente transmitir os conhecimentos operacionais sobre determinada tecnologia, há contratos em que o know-how é mais um objeto contratual, diante de um contrato complexo e com vários objetos.

Nesse sentido, podem-se citar os contratos de engenharia e de franquia que, de alguma forma, requeiram o know-how associado a outras obrigações contratuais. Mesmo diante de uma patente, pode-se ter um contrato de know-how de forma complementar, quando a patente por si só não traria o resultado esperado, mas há a necessidade de algum procedimento complementar para otimizar o uso do produto.

Quanto à confidencialidade, é importante para o know-how a manutenção do segredo, tendo em vista que quanto mais restrita a informação mais valiosa será. No entanto, isso não significa que não se possa admitir contratos de know-how, nos quais não haja segredo. Evidentemente, não se imagina que alguém pagaria por algo que está em domínio público e seja de fácil assimilação. Entretanto, deve-se considerar que o know-how não consiste somente na informação em si, mas engloba a informação e a experiência, que somadas se traduzem por know-how.

Espera-se que o adquirente, mesmo que diante de um conhecimento em domínio público, possa ter interesse em obter o know-how, já que a informação científica por si só não foi suficientemente clara para auxiliar na produção do adquirente.

O assunto exige muita reflexão dos juristas e, diante de uma mundialização óbvia, deve-se preparar para uma exigência cada vez maior do mercado internacional, inclusive quando se comercializa a tecnologia não patenteada.

Por isso, o contrato de know-how não se trata de uma modalidade contratual simples, mas cada vez mais complexa e relacionada com outras obrigações contratuais e não contratuais decorrentes das normas imperativas.

Pelo exposto, afirma-se a necessidade de se buscar mecanismos de uniformização para evitar o conflito material e formal sobre a matéria, ressaltando, ao mesmo tempo, a imprescindibilidade de se respeitar as diferenças existentes na legislação de alguns países.

Em decorrência, o princípio da proximidade utilizado no Direito espanhol é o mais indicado como regra de conexão para a aplicação da lei aos contratos de know-how, ou seja, o contrato internacional deverá estar sujeito à lei estatal, cuja aplicação ao contrato seja a mais previsível pelos contratantes, efetuando um balancing test, para verificar todos os elementos do contrato e a sua relevância na hora que se fez a avaliação da proximidade; mas não se afastando do princípio da territorialidade e do princípio da autonomia da vontade, que deverão estar limitados às normas imperativas.

Há um convencimento de que, em matéria de tecnologia, o Estado não pode abrir mão da sua soberania e deve aplicar aos contratos de know-how o princípio da territorialidade, fundamentado no Direito Internacional Privado e na proteção econômica de acesso à tecnologia, previsto na Constituição Brasileira, art. 5, XXVII. Neste, o segredo não poderá prevalecer em face do interesse público, tais como nos Direitos do consumidor, do meio-ambiente, da saúde pública, da segurança internacional, e não-somente enfatizando-se a concorrência desleal, como se verifica na doutrina européia.

Defende-se, por fim, a propriedade imaterial e a patente como forma de proteção legal e de um direito de exclusividade do outorgado pelo Estado, pois é a forma mais adequada de se fomentar a pesquisa e o progresso da humanidade. Defender o know-how pelo know-how é desprezar a patente, permitindo que os avanços tecnológicos fiquem

monopolizados por uma elite minoritária que se utilizará da dependência tecnológica para ampliar seus ganhos e verticalizar as relações humanas.

Por fim, conclui-se esse trabalho citando a importância da União Europeia com as normas supranacionais, Regulamentos, que são capazes de uniformizar as regras de Direito Internacional Privado e contribuir para uma regulação dos contratos de know-how, o que não ocorre no Mercosul. Neste, a ausência de normas sobre o tema deixa ao arbítrio dos Estados a condução da regulação desse instrumento contratual, que é vital no contexto atual.

Dessa forma, essa pesquisa contribui no campo teórico para uma análise crítica dos contratos de know-how, trazendo à discussão um tema fundamental para Estado, além de possibilitar um estudo prático, quando se compara o Direito brasileiro e o Direito espanhol, contribuindo para o profissional do Direito e de áreas afins.

REFERÊNCIAS

- LIVROS

ABRAVANEL-JOLLY, Sabine. **La protection du secret en droit des personnes et de la famille**. T 10. Paris : Defrénois, 2005.

AGOSTINI, Eric. Les questions préalables en droit international privé. In: **Droit international et droit communautaire**. Paris: 5 et 6 avril, 1990, p. 25-31.

AGUILAR, Enrique. Comments Restrictive Business practices and international controls on transfer of technology. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981, p. 205-211.

ALBAGLI, Sarita. **Geopolítica da biodiversidade**. Brasília: Edições Ibama, 1998.

ALONSO, Lorena Boix. La genese du nouveau reglement. RAYNARD, Jacques (Dir.). **Les accords de tranfert de technologie**: règlement n° 772/2004 du 27 avril 2004 concernat'application de l'article 8 § 3 du traité à des catégories d'accords de tranfert de technologie. Paris: Litec, 2004.

ALVAREZ GONZÁLEZ, Santiago; ESPLUGUES MOTA, Carlos; RODRIGUES MATEOS, Pilar; SÁNCHEZ LORENZO, Sixto. **Legislación de derecho internacional privado**. Granada: Comares, 2000.

ANDERSON, David; JAGER, F. Melvin. **Protecting trade secrets**. New York: Practing Law insitute, 1989.

ANTUNES, José Manuel Oliveira; MANSO, José Antônio Costa. **Relações internacionais e transferência de tecnologia** – O contrato de licença. Coimbra: Almedina, 1993.

ARAUJO, Luis Ivani de Amorim. **Da Globalização do direito internacional público aos choques regionais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

ARAUJO, Nádia. **Direito internacional privado**. Teoria e Prática brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

ARAUJO, Nádia. **Contratos internacionais**: autonomia da vontade, Mercosul e convenções internacionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

ARAUJO, Nádia; MARQUES, Frederico V. Magalhães; REIS, Márcio Monteiro. **Código do Mercosul**. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.

ARIGA, Michiko. Restrictive business practices and international controls on transfer of technology. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon press, 1981, p. 177-211.

ARORA, Ashish; FOSFURI, Andrea; GAMARDELLA, Alfonso. **Intellectual property rights and the licensing of know-how**. London: The Mit Press, 2001.

ARRABAL, Pablo. **Manual Prático de Propiedad Intelectual e Industrial**. Barcelona: Gestion, 1991.

ARRUDA Jr, Edmundo Lima e GONÇALVES. Marcus Fabiano. **Fundamentação ética e hermenêutica**. Alternativas para o direito. Florianópolis: CESUSC, 2002.

ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales**. Trad. E. Verdera e L. Suárez-Llanos. Barcelona: Bosch, 1970.

BACHELARD, Gaston. **A formação do espírito científico**. Trad. Estela dos santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

BAPTISTA, Luiz Olavo. **Dos Contratos Internacionais**: uma visão teórica e prática. São Paulo: Saraiva, 1994.

_____. **Joint Ventures**. In : ASPECTOS JURÍDICO-LEGAIS DAS NEGOCIAÇÕES EM COMÉRCIO EXTERIOR, , Paine 4, 1981, Brasília, DF, Anais...Brasília: 1981.

_____. **Os investimentos internacionais no direito comparado brasileiro**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

BARANSON, Jack. **Technology and the multinationals**. Toronto: Lexington Books, 1979.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Figueira. **Sobre a propriedade do trabalho intelectual**. Rio de Janeiro: 1999.

BARROS, Fernando Antônio Ferreira de. Os avanços da tecnologia, seus efeitos na sociedade contemporânea e repercussões no contexto brasileiro. In: BASSO, Maristela. **Contratos internacionais do comércio**. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1998.

BASTOS, Celso Ribeiro. **Comentários à Constituição**. São Paulo: Saraiva, 2004. V. 7.

BAUGARTEN, Maíra (Org.) **A era do conhecimento**. Brasília: UNB, 2001, p. 73-87.

BAUGARTEN, Maíra. Globalização e ciência e tecnologia no limiar do século XXI: os anos 90 no Brasil. In: _____. **A era do conhecimento**. Brasília: UNB, 2001, p. 89-119.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

_____. **Em busca da política**. Trad. Marcus Perchel. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

_____. **Modernidade e ambivalência**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

_____. **O mal-estar da pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998b.

_____. **Modernidade e holocausto**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998a.

BEIER, Friedrich-karl. **La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux**. Paris: CLUNET, 1971.

BELTRAN, Alain; CHAUVEAU, Sophie e GALVEZ-BEHAR, Gabriel. **Des brevets et des marques**. Une istorie de la propriété indstriell. France : Arthème, 2001.

BERTIN, Gilles e WYATT, Sally. **Multinationales et propriété industrielle**. Le contrôle de la technologie mondiale. Gêneve: Presses Universitaires du France, 1986.

BESSIS, Philippe. **Signes distinctifs et distribution**. Paris: LGDJ, Librarie Générale de Droit et de jurisprudence, 1998.

BISBAL, Joaquim; VILADAS, Charles. **Derecho y tecnología**: curso sobre innovación y transferencia. Barcelona: Ariel, 1988.

BIZEC, René-François. **Les transferts de technologie**. Paris: Presses universitaires de France, 1981.

BONOMI, Andrea. **Le norme imperative nel diritto internazionale privato**, n. 33. Zurich : Achulthess Polygraphisher e Pubblicazioni dell 'Istituto Svizzero di diritto comparato, 1998.

BORZUTSKY, Ricardo. Analysis of the industrial property code. In: DRISCOLL, Robert E e WALLENDER III, Harvey (ed.). **technology transfer and development an historical and geographic perspective**. New York: Fund for Multinational Management Education, 1974

BREESÉ, Pierre. **Stratégies de propriété industrielle**. Paris: Dumod, 2002.

CABANELLAS, Guillermo e MASSAGUER, José. **Know-how agreements and EEC competition law**. Munich: 1991.

CALVO CARAVACA, Alfonso Luis e CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. **Curso de contratación internacional**. Madrid: Colex, 2003.

CARILLO DONAIRE, Juan A. **El derecho de la seguridad y de la calidad industrial**. Madrid: marcial Pons, 2000.

CARLIER, Jean Yves e FALLON, Marc. **Code de droit international privé**. Bruxelles: Bruylant, 2004.

CASALONGA, Alain. **Traité technique et pratique des brevets d'invention**. Paris: Librairies techniques 1949. Tome II.

CASANOVA, G. **Le imprese commerciali**. Turin: 1955.

CASTELLS, Manuel. **A Galáxia internet**. Reflexões sobre internet, negócios e sociedade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.

_____. **A era da informação: economia, sociedade e cultura**. O poder da identidade.. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003a. Vol.II

_____. **A era da informação: economia, sociedade e cultura**. O fim do milênio. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003b. Vol.III.

CHAMORRO, Manuel; MARCOS, Francisco. Autonomía de la voluntad y compensación. Derecho dispositivo y derecho impositivo en la liquidación simplificada de obligaciones de derecho privado. In: VAQUER, Antoni (ed.) **La tercera parte de los principios de derecho contractual europeo**. Valencia: Tirant lo blanch, 2005.

CHAVENNE, Albert e BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Dalloz, 1998.

CHESNAIS, François. **A mundialização do capital**. São Paulo: Xamã, 1996.

CILINGIROGLU, A. **Le transfert de technologie pour les produits pharmaceutiques**. Paris: OCDE, 1975.

COMPARATO, Fábio Konder. **A afirmação histórica dos direitos humanos**. São Paulo: Saraiva, 2001.

COOTER, Robert e UELEN, Thomas. **Derecho y economia**. México: Fondo de cultura económico, 1998

CORREA, Carlos M. Emerging trends: new patterns of technology transfer. In: PATER, S.J; YUSUF, A e ROFF, P. (eds.) **International technology transfer**, Grat Britain, Kluwer Law International, p. 257-280, 2001.

_____. **Regímenes de control de la transferencia de tecnología en América latina**. Quito: Banco Central do Ecuador, 1980.

CORREA, Daniel Rocha. **Contratos de transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Movimento editorial da faculdade de Direito da UFMG, 2005.

COSTA, Ligia Moura. A Joint-venture no Mercosul. In: Mercosul. **A estratégia legal dos negócios**. BAPTISTA, Luiz Olavo (coord.). São Paulo: Maltese, 1994.

DANNEMAN, SIENSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DEL VECHIO, Rafaela; PEPE, Iolanda e STARACE, Stefania. **Diritto industriale**. Napoli: Edizioni Simone, 1997.

DELEUZE, Jean-Marie ; D, J-M. Commercialisation de savoir-faire non breveté. **JCC**, brevets, Paris, fascicule 450, 1984.

DELEUZE, J-M. **Le contrat international de licence de know-how**. (savoir-faire). Paris: Masson, 1988.

DELORME, J. **The changing legal framework for technology transfer**: some implications. USA: GLP Press, 1984.

DESSEMONTET, François. **The legal protection of know how in the United Status**. Ginebra, 1976

_____. **Le savoir-faire industriel**. Lausanne: Réunies, 1974.

DEVANT, P; PLASSERAUD, R; GUTMANN, R; JACQUELIN, H; e LEMOINE, M. **Brevets d'investissement**. 3ème ed. Paris: Dalloz, 1971.

DIAS, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo. **A assistência técnica nos contratos de know-how**. Stvdia Ivrrídica, Coimbra, n. 10, 1995.

DINIZ, Maria Helena. **Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada**. São Paulo: Saraiva, 2001.

_____. **Tratado teórico e prático dos contratos**. São Paulo: Saraiva, 1999.

DOLINGER, Jacob. **Direito internacional privado**. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

_____. **A evolução da ordem pública no direito internacional privado**. Rio de Janeiro:, 1979.

DRAGNE, J. L'acquisition: la nouvelle procédure d'opposition. In: COLLOQUE DE LA FACULTE DE DROIT DE GRENOBLE, 1991, Château de Sassenage. **Anais ...** Grenoble: Université Pierre Mendes, 1991, p. 79-84,

DUNNING, John H. Alternative channels and modes of international resource transmission. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon press, 1981, p. 3-26.

DUTOIT, Bernard e MOCK, Peter. **Le contrôle administratif des contrats de licence et de transfert de technologie**. Genève: Librairie Droz, 1993.

ECHARRI, Alberto e PENDAS, Angel. **La Transferencia de Tecnología**. Madrid: Fundación Confemetal, 1999.

ECKSTROM, J. Laurence. **Licensing in domestic and foreign operations**. London: Sweet e Maxwell, 1972.

ENGELBERG, Esther. **Contratos internacionais do comércio**. São Paulo: Atlas, 1997.

ESPLUGUES MOTA, Carlos (Dir) **Legislación básica del comercio internacional**. 3. ed. València: Tirant lo Blanch, 2004.

ESPLUGUES MOTA, Carlos; BARONA VILAR, Silvia e HERNADÉZ MARTÍ, Juan. **Contratación Internacional**. València: Tirant lo Blanch, 1994.

FABRE, Régis. **Le know-how**. Sa reservation en droit commun. Paris: Librairies techniques, 1976.

FARRANDO MIGUEL, Ignacio. **El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas**. Madrid: Civitas, 2001.

FEKETE, Elizabeth Kasznar. **O regime jurídico do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

FENTINAN, Richard. Choice of law and intellectual property. In: DREXL, Josef; FERNANDEZ ROZAS, José Carlos. **Derecho del Comercio Internacional**. Madrid: Eurolex, 1996.

FLORES, Cesar. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

FORAY, Dominique; FREEMAN, Christopher. **Technologie et richesse des nations**. Paris: Economica, 1992.

FRISON-ROCHE, Marie-Anne. L'interférence entre les propriétés intellectuelles et les droits des marchés. Perspective de régulation. In : FRISON-ROCHE, Marie-Anne; ABELLO, Alexandra. **Droit et économie de la propriété intellectuelle**. Paris: LGDJ, 2005.

GADBAW, R. Michael; RICHARDS, Thimonty J. **Intellectual property rights**. Global consensus, global conflict? Washington: Westview Press, 1988.

GALLOUX, Jean Christophe. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Dalloz, 2000.

GERVEN, W. Van. L'harmonisation du droit des contrats en europe rapport introductif. In : JAMIN, Christophe e MAZEAUD, Denis. **L'harmonisation du droit des contrats en europe**. Paris : Economica, 2001, p. 3-8.

GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. Lisboa: Fundação Clouste Gulbenkian, 2002.

GOLDBLATT, David. **Teoria social e ambiente**. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
GOMES, Orlando. **Contratos**. Atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

GOMEZ SEGADÉ, José Antonio. **El Secreto Industrial (know-how)**: concepto y protección. Madrid: Tecnos, 1974.

_____. **Technología y derecho**: estudios jurídicos del profesor José Antonio Gomez Segade recompilados por ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra. Madrid: Marcial Pons, 2001.

GONZALEZ DE CHAVARRI, Almudena Echeverria. As enfermidades infecciosas e os sistemas de saúde pública. A luta contra a aids e as pandemias. In: UNED, 18-26 abr. 2005, Madrid.

GRAU, Eros Roberto. **A Ordem econômica na Constituição de 1988**. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

GUARDANS CAMBÓ, Ignacio. **Contrato internacional y derecho imperativo extranjero**. Pamplona: Arazandi, 1992.

GUIMARÃES, Samuel Pinehiro. **Quinhentos anos de periferia**. 3. ed. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Conraponto, 2001.

GUIX CASTELLVÍ, Víctor. **Propriedad industrial**. Teoria y práctica. Madrid: Centro de Estudos Ramón Areces, 2001.

HARGAIN, Daniel e MIHALI, Gabriel. **Circulación de bienes en el Mercosur**. Montevideo: B & F, 1998.

HART, Herbert L. A. **O conceito de direito**. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

HAWKINS, Robert G. e GLADWIN, Thomas N. Conflicts in the international transfer of technology: a US home country view. In: In: SAGAFI- NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981, p. 212- 271.

HAWTHORNE, Edward P. Le transfert de technologie. In: OCDE, **Conferência**. Istambul: UN, 1970, p. 5-9.

CONTERAS, Carlos. **Transferência de tecnologia a países en desarrollo**. Local: ILDIS, 1978.

HUGHES, Thomas P. Transfer and style: a historical account. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon press, 1981, p. 42-54.

IDIARTE, Gonzalo A. Lorenzo. **Cuándo un contrato es internacional?** Análisis desde una perspectiva regional. Montevideo: Fundación Cultura Universitaria, 2002.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE - IDRC. Canada. Science and Technology for Development. Canada: IDRC, p. 8.

JACQUET, Jean-Michel. **Le contrat international**. 2. ed. Paris : Dalloz, 1999.

JO, Hee Moon. **Introdução ao direito internacional público**. São Paulo: LTr, 2000.

JORDA, Karl F. **Licensing of know how in United States**. (Tokyo, Japan, 1985) in XXI LES Nouvelles, (June 1986).

JUCKER, E.M. e YORKE B.A. **The role of patents in license agreements, with special emphasis on recent legislative changes in developing countries**. Switzerland: Sandoz, 2000.

KATZAROV, Konst. **Manual on Industrial Property**. Tenth edition. Geneva: Katzarov, 2005. Vol I.

KRASSER, Rudolf. **Der schutz know how anch deutschem recht**. GRUR, 1970.

KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter. **Patent protection and transfer technology to developing countries**. Munich: Max Planck Institute, 1976.

KUR, Annette; STRAUS, Joseph (eds.). **Intellectual property and private international law: heading for the future**. Portland e Oxford: Hart, 2005. v. 24.

LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. **Regimen juridico de los conocimientos tecnicos**. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires: Heliasta, 1984.

LEONARDOS, Gabriel F. **Tributação da transferência de tecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa. **Temas de propiedad industrial**. Madrid: La Ley, 2002.

LORENZO IDIARTE, Gonzalo A. **Cuándo un contrato es internacional?** Análisis desde una perspectiva regional. Montevideo: Fundación Cultura Universitaria, 2002.

LOUSSOUARN, Yvon; BOUREL, Pierre; VAREILLES-SOMMIÈRES, Pascal de. **Droit internacional privé**. 8. ed. Paris: Dalloz, 2004.

MAASS, Gerhard. **Der strafrechtliche schutz von computerprogrammen**.
Lehmann. Munich : 1978.

MADL, F e VEKAS, L. **The law of conflicts and international economic relations**.
Budapest: Akademiai Kiado, 1998

MAGNIN, François. **Know how et propriete industrielle**. Paris, Librairies
Techniques, 1974.

MANSFIELD, Edwin. Intellectual property technology and economic growth.
RUSHING, Francis W. e BROWN, Carde Granz. Intellectual property rights In:
science, technology and economic performance. London: Westview, 1990. p. 17-
30.

MARÍA DíEZ-PICAZO, Luis. **Sobre secretos oficiales**. Madrid: Civitas, 1998.

MARÍN ALONSO, Inmaculada. **El poder de control empresarial sobre el uso del
correo eletrônico en la empresa**: su limitación en base al secreto de las
comunicaciones. València: Tirant lo Blanch, 2005.

MARTÍN ARESTI, Pilar. **La licencia contractual de patente**. Pamplona: Arazandi,
1997.

MARTINS, Fran. **Contratos e obrigações comerciais**. 10. ed. Rio de Janeiro,
Forense, 1990.

MARTY, Mireille delmar. Lê phénomène de l'harmonisation. L'expérience
contemporaine. In : JAMIN, Christophe e MAZEAUD, Denis. **L'harmonisation du
droit des contrats en europe**. Paris : Economica, 2001, p. 23-35.

MASSAGUER, José. **El contrato de licencia de know how**. Barcelona: Bosch,
1989.

MELLO, Celso D. de Albuquerque. **Curso de direito internacional público**. 12.
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.

_____. **Direito internacional econômico**. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.

MIGUEL ASENSIO, Pedro A. **Contratos internacionales sobre propiedad industrial**. 2. ed. Madrid: Civitas, 2000.

MILGRIN, Roger M. **Milgrin on Trade Secrets**. New York: Mathew Bender, 1989. Vol.2.

MOATTI, Claudia. L'expérience romaine. In: JAMIN, christophe e MAZEAUD, denis. **L'harmonisation du droit des contrats en europe**. Paris : Economica, 2001, p. 11-21.

MODIANO, Giovanna. **Le contrat de licence de brevet**. Genève: Droz, 1979.

MONACO, Riccardo. Problemes du droit international privé des societes. In : **Droit international et droit communautaire**. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 1991.

MOORE Jr, Barrington. **Aspectos morais do crescimento econômico**. Rio de Janeiro: Record, 1999.

MORON LERMA, Esther **El secreto de empresa**: protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías. Navarra: Arazandi e Thomson, 2002.

NANYENYA- TAKIRAMBUDDE, Peter. **Technology transfer and international law**. New York: Praeger, 1980.

NATIVIDAD, Letícia. Los contratos de know-how. In: FLANZ BAUM, Raquel (Org.). III SEMINÁRIO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL EM IBEROAMÉRICA. Madrid. **Seminário...** Madrid: Copca, 2002, p.77-105.

OLIVEIRA, Carlos Tavares. **Comércio internacional**: China, USA e portos. São Paulo: Aduaneiras, 1999.

ORGALIME, **The european engineering industries association**. Paris: Orgalime, 1962.

PAES, P.R. Tavares. **Propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

PEEPERKORN, Luc; KJOLBYE, Lars e WOODS, Donncaadh. **Commission adopts new safe harbour for licensing of patents, know-how and software copyright.** Competition Policy Newsletter, Brussel, n. 2, p. 14-16, summer 2004.

PÉLISSIER, Anne. **Possession et meubles incorporels.** Paris: Dalloz, 2001.

PERA, S. le. **Cuestiones de derecho comercial moderno.** Buenos Aires, 1974.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Propriedade intelectual e universidade.** Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

_____. A gestão universitária da propriedade intelectual. In: HOFMEIST, Wilhelm; TREIN, Franklin (Orgs.) ANUÁRIO BRASIL-EUROPA. **Solução de controvérsias, arbitragem comercial e propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, 2003.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial.** A função do direito de patentes. Porto Alegre: Síntese, 1999.

POLLARD, Sidney. The concept of the industrial revolution. In: DOSI, Giovanni; GIANNETTI, Renato; TONINELLI, Pier Angelo. **Technology and Enterprise in a historical perspective.** Oxford: Clarendon, 1992, p. 29-53

PONTES de MIRANDA. **Tratado de direito privado.** 4. ed. São Paulo: Revistados Tribunais, 1983a. v. XVI.

_____. **Tratado de direito privado.** 4. ed. São Paulo: Revistados Tribunais, 1983b. v. XVII.

POOLEY, James. Trade Secrets: Legal Theories. In: ANDERSON, David e JAGER, Melvin. (org.). **Protecting Trade Secrets.** New York: PLI, 1989.

PORTER, Michael E. **A vantagem competitiva das nações.** Rio de Janeiro: Campus, 1993.

QUEIROZ, Cristina M. **Direitos fundamentais.** Porto: Coimbra, 2002.

RECHSTEINER, Beat Walter. **Direito internacional privado**. São Paulo: Saraiva, 2002.

REZEK, Francisco. **Direito internacional público**. Rio de Janeiro: Saraiva, 1998.

RIBEIRO, Joaquim de Sousa. **Cláusulas contratuais gerais e o paradigma do contrato**. Coimbra: Coimbra, 1990, p. 13.

RIGOUX, François. **L'espace et le temps en droit international privé**. In : **droit international et droit communautaire**. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian, 5 et 6 avril 1990.

RODRIGUES, Silvio. **Direito civil**. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 5.

ROMANÍ, José Luis. **Propriedad industrial y derecho de autor. Su regulación internacional**. Barcelona : Bosch, 1976.

ROPPO, Enzo. **O contrato**. Tradução Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 1988.

ROSEMBERG, N. **The international transfer of industrial technology**: past and present. OCDE, p. 25-47.

ROUBIER, Paul. **Licenses et exclusivités et droit de la propriété industrielle, t. II**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1954.

_____. **Le droit de la propriété industrielle**. Paris:1952

RUGGIERO, Roberto de. **Instituições de direito civil**. Trad. Paolo Capitanio, atual. por Paulo Roberto Benasse. Campinas: Bookseller, 1999. 3 v.

SAGAFI-NEJAF, tagi; MOXON, Richard W.; PERLMUTTER, Howard V. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon, 1981.

SARAIVA, José Flávio Sombra. Ciência e tecnologia nas relações externas do Brasil: a cooperação com a Europa e anotações do Reino Unido. In:

HOFMEISTER, WILHELM; TREIN, Franlin (orgs.) **Anuário Brasil-Europa**. Relação de cooperação em ciência e tecnologia. Rio de Janeiro, Fundação Konrad-Adenauer, 2002, p. 85-94.

SARMENTO, Daniel. **Direitos Fundamentais e Relações Privadas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SATO, Eiiti. Inserção internacional do Brasil: potenciais e limitações. In: ALEXANDRE, Maria; BORBA, André (Orgs.). O Brasil no Cenário internacional. **Cadernos Adenauer 2**. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000.

SCHÄFER, Hans-Bernd e OTT, Claus. **Manual de análisis económico del derecho civil**. Madrid: Tecnos, 1991

SCHRAMM, Carl. **Betriebsspionage und Geheimnisverrat**. Berlin: 1930.

SEN, Amartya Kumar. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SILVA, De Plácido. **Vocabulário jurídico**. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

SINGER, R. L'épuisement du droit du breveté et les règles Allemands. In: **L'épuisement du droit de breveté**: Nice, 1970.

SIRVENT RAMOS, Ângeles; BUENO ALONSO, Josefina, MUÑOZ MARTÍN, María Luisa. **Diccionario de propiedad industrial e intelectual**: español/francés; francés/español. Madrid: AISGE, Reus, 2000.

SLAUGHTER, Sheila e LESLIE, Larry L. **Academic capitalism**. London: The Johns Hopkins University Press, 1997.

SOARES, Albino de Azevedo. **Lições de direito internacional público**. Coimbra: Coimbra, 2001.

SOARES, Fernando Silva Guido. A cooperação técnica internacional. In: MARCOVITCH, Jacques (Org.). **Cooperação internacional**: estratégia e gestão. . São Paulo: USP, 1994, p. 93-139.

SOARES, Maria Angela Bento; RAMOS, Rui Manuel Moura. **Contratos internacionais**. Coimbra: Almedina, 1995.

SOLTYSINSKI, Stanislaw J. The impact of new transnational technology transfer control systems on the international patent system: a European perspective. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi. **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981, p. 89-114

STRENGER, Irineu. **Contratos internacionais do comércio**. 3. ed., São Paulo: LTR, 1998.

_____. **A autonomia da vontade em direito internacional privado**. São Paulo: RT, 1968.

STUPMF, H. **Der Know How Vertrag**. 3. ed. Heidelberg (Verlagsgesellschaft f. Recht u. Wirtschaft), 1977.

SZALEWSKI, Joanna Schmidt e PIERRE, Jean-Luc. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Litec, 2001.

TIMBERG, Sigmund. The role of the international patent system in the international transfer and control of technology. In: SAGAFI-NEJAD, Tagi (Org.). **Controlling international technology transfer**. New York: Pergamon Press, 1981.

TORREMANS, Paul. **Intellectual property law**. 3. ed. United Kingdom: Butterworths, 2001.

TOURNEAU, Philippe le. **L'ingénierie des transferts de technologie et de maîtrise industrielle**. Paris: Litec, 2003

TRIGUEIRO, Michelangelo Giotto Santoro. A formação de cientistas, necessidades e soluções. In: BAUGARTEN, Máira (org.). **A era do conhecimento**. Brasília: UNB, 2001. p. 61-70.

TRITTON, Guy. **Intellectual property in Europe**. London: Sweet e Maxwell, 1996.

TROLLER, Alois. Précis du droit de la propriété immatérielle. Basileia: 1978.

_____. **Das technische Geheimnis in system des immaterialgüterrechts.** In: GRUR, Genève, 1958.

UNIDO. Development and transfer of technology series n. 12. **Guidelines for evaluation of transfer of technology agreements.** Genève: UNIDO, 1979.

VAVER, David. **Intellectual property law.** Canadá: Irwin Law. 1997

VEGA VEGA, José Antonio. **Protección de la propiedad intelectual.** Madrid: Reus, 2002.

VERON; Pierre. **Le secret et les procedures juridictionnelles en materie de propriété industrielle.** Lyon: Libraries Techniques, 1996.

WENIGER, Olivier. **La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how).** Genève, Droz, 1994.

WIEACKER, Franz. **História do direito privado moderno.** Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.

WILSON, Caroline. **Intellectual property law: in a Nutshell.** London: Thomson, Sweet & Maxwell, 2002.

WISE, A. N. **Trade secrets and know how throughout the world.** New York: 1974.

WITZ, Claude. Rapport de synthèse. In: JAMIN, Christophe e MAZEAUD, Denis. **L'harmonisation du droit des contrats en europe.** Paris: Economica, 2001. p. 161-173.

XAVIER, Alberto. **Direito tributário internacional do Brasil.** 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998,

- ARTIGOS E PERIÓDICOS

AMARAL, Pedro Eichin. Função Social dos Contratos de transferência de Tecnologia. **Revista da ABPI,** Rio de Janeiro, n. 66, p. 37-43, set-out 2003.

ANCEL, Bertrand. Conflits de juridictions. **Revue critique de droit international privé**, n. 3, v. 93, juillet septembre, p. 555-722, Dalloz, Paris, 2004.

ARAUJO, Nádia. A internalização dos tratados internacionais no direito brasileiro e o caso TRIPS. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 62, p. 3-14, jan-fev 2003.

ARRUDA, Mauro F.M. Um Novo Enfoque para a Importação da Tecnologia. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, 1º trimestre, p. 11-12, 1987.

BARBOSA, Denis Borges. Transferência de tecnologia ou comércio de mulas. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 2, n. 4, 2º trimestre, p. 22-24, 1988.

BARROS, Sebastião Rego. Tecnologia é Instrumento de Hegemonia. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 3, 1º trimestre, p. 22-26, 1989.

BASSO, Maristela; ESTRELLA, Ângela ; FLOH, Fábio. A lei de patentes brasileira e as regras da Organização Mundial do Comércio. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 55, p. 35-40, nov-dez 2001.

BAYO DELGADO, Joaquín. Derecho comunitáriosobre protección de dados. **Cuadernos de derecho judicial**. Madrid, n. IX, p. 45-76, 2002.

BARNES, Willian Sprague. Technology transfer rules: a study in comparative law. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, v. III, n. 1, p. 1-28, winter 1979.

BELTRAME, Priscila. Lei de Propriedade Industrial do Brasil em Discussão na OMC. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 55, p. 31-34, nov-dez 2001.

BIANCHI, A. Reflexiones preliminares sobre los contratos de know how. **Revista del Derecho industrial**, España, p. 352, 1979.

BRUNNÉE, Jutta e TOOPE, Stephen. The use of force: international law after Iraq. **International e Comparative Law Quartely**, Oxford, v. 53, p. 785-806, october 2004.

CARVALHO, Nuno Pires. The primary function of patents. **Journal of law, technology and policy**, v. 2001, n. 1, p. 43- 63.

CARVALHO, Nuno T. P. Transferência de tecnologia e abuso do poder econômico. A armadilha da L. 8.158/91 que o A.N.120/93, do INPI, finalmente revelou. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 10, p. 21-29, jan-fev 1994a.

_____. Abuso dos direitos de patente – um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 12, p. 44-105, jul-out 1994b.

CERQUEIRA, Tarciso Queiroz. A propriedade intelectual. **Júris Poesis**, Revista UNESA, Rio de Janeiro, ano 2, n. 4, p. 111-128, ago-dez, 2000.

CHARNEY, Jonathan I. Technology and international negotiations. **American Journal of International Law**, New York, v. 76, p. 78-118, 1982.

CORDELL, Arthur J. Innovation and the multinational corporation: some implications for national science policy, **Long range planning**, Ottawa, p. 22-29, septiembre de 1973.

CORREA, Carlos María. Legal nature and contractual conditions in know-how transactions. **Georgia Journal of International and Comparative Law**, Georgia, t. 11, p. 464-465, 1981.

_____. La regulación de las Cláusulas restrictivas en los contratos de transferencia de tecnología en el derecho latinoamericano, p. 183-258.

COSTA, Antonio Luiz. Já é depois de amanhã. **Carta Capital**, São Paulo, n. 374, p. 44-47, 28 dez. 2005.

CASALONGA, Axel. Le secret et les professions de la propriété industrielle, **Journée d'étude faculté de droit**, Lyon, n. 40, p. 19-49, 4 avril 1996.

FIGUEIREDO, Paulo Roberto Costa. Crimes de Concorrência Desleal – Crimes de Violação de Segredo de Fábrica e de Negócio. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 49, p. 39-41, nov-dez 2000.

FRANKEL, Tamar. Knowledge transfer: suggestions for developing countries on the receiving end, **Boston University International Law Journal**, Boston, v. 13, n. 1, p. 141-12, spring 1995.

GALLOCHAT, Alain L'industrie face au secret. **Journée d'étude faculté de droit**, Lyon, Librairies Techniques, n. 40, p. 51-62, 4 avril 1996.

GARDE, Paul et ANCEL, Bertrand. **Revue critique du droit international privé**, Paris, n. 3, p. 555-722, juillet-septembre 2004.

GAUDRAT, philippe. L'invention informatique : un débat difficile et contourné. **RTD com. Revue Trimestrielle de droit commercial et de droit économique**, Paris, n. 2, p. 323-339, avril/juin 2005.

GILBERT, L. Contrats de know-how dans L'industrie chimique. **Informationstagung know-how-vertrag**, Genf, p. 91-123, 17 juni, 1981.

HARRIS, Dom et HARRIS, Fiona. Evaluating the transfer of technology between application domains a critical evaluation of the human component in the system. **Technology in Society**, Brooklyn, NY, v. 26, n. 4, p. 551-565, 2004.

HEINEMANN, Andréas. La nécessité d'un droit mondial de la concurrence. **Revue Internationale de Droit Economique**, Bruxelles, n. 3, p. 293-2004, 2004.

HELMUTH, Manfred. Contratos de transferência de tecnologia no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 9, p. 44-47, nov-dez 1993.

INPI. Século XXI dominar a tecnologia será o grande desafio. **Panorama da tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 3, p. 22-26, primeiro trimestre 1989. p. 23.

KELLY, D. Stephen. Curbing illegal transfers of foreign-developed critical high technology from CoCom Nations to the Soviet Union: an analysis of the Toshiba-Kongsberg incident. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, vol. XII, n. 1, p. 181-224, winter 1989.

HENDRIX, Steven E. Property law innovation in Latin America with recommendations. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, vol. XVIII, n. 1, p. 01-58, winter 1995.

KRANSDORF, Geoffrey. Intellectual property, trade, and technology transfer law: the United States and Mexico. **Boston College Third World Law Journal**, Boston, v. 7, n. 1, p. 277-295, winter 1987.

KRAUSE, William. Sweeping the e-commerce patent minefield: the need for a workable business method exception. **Seattle University Law Review**, Seattle, v.24, n. 1, p. 79-105, 2000.

LADAS, Stephen P. **Industrial property**. Suíça: OMPI. Nações Unidas, n. 10, p. 245-246, out. 1960.

LAMBERTERIE, Isabelle de; HUET, Jérôme. **Les conséquences juridiques de l'informatisation**. Paris, LGDJ, p. 119-129, 1987.

LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas. Legal nature and contractual conditions in know how transactions. **Georgia Journal of international and comparative law**, t. 11, p. 460, 1981.

MAGALHÃES, José Carlos de. Contratos Internacionais. **Revista Forense**, Rio de Janeiro, n. 294, p. 71-80, 1986.

MARQUES, J. P. Introdução ao problema das invenções biotecnológicas. In: Associação Portuguesa de Direito intelectual, **Direito industrial**. Coimbra: Almedina, v.1, p. 177-334, janeiro, 2001.

MARQUES, Mário Castro. As licenças de direitos da propriedade intelectual e da defesa da concorrência. In: Associação Portuguesa de Direito intelectual, **Direito industrial**. Coimbra: Almedina, v. 3, p. 329-343, junho, 2001.

MARTÍN ARESTI, Pilar. Consideraciones sobre el umbral de cuota de mercado y la relación de competencia entre las partes como condiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 772/2004 sobre los acuerdos de transferencia de tecnología. **ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR**. Madrid: Universidad de Santiago de Compostela, Marcial Pons, t. XXV, 2005.

MATTOS, Samuel da Silva. Notas sobre a natureza e espécies de propriedade. Sequência, **Revista do Curso de Pós Graduação em Direito da UFSC**, Florianópolis, n. 43, ano XXII, p. 89-119, 2001.

MAUDONNET, Maria Clara Villasboas A. Contratos de transferência de tecnologia. **Revista dos Tribunais**, Rio de Janeiro, ano 84, v. 711, p. 38-47, jan. 1995.

MAYA, Alexandre. The international news quasi-property paradigm and trademark incontestability: a call for rewriting the Lanham Act. **Harvard Journal of Law and Technology**, Harvard, v 13, n. 2, p. 303-373, winter 2000.

MEUNIERCOEUR, Isabelle. Ambivalence distinctivité du signe. **Propriété industrielle**, Paris, n. 6, étude 15, juin 2005.

MIKHAIL, Peter. Hopkins v. CellPro: An illustration that patenting and exclusive licensing of fundamental science is not always in the public interest. **Harvard Journal of Law e Technology**, Cambridge, v. 13, n. 2, p. 375-394, winter 2000.

MIRABITO, A. Janson. Technology transfer of patent /data rights in the commercial sector: a primer. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, n. 2, v. VII, p. 252-268, summer, 1994.

MOSSINHGHOFF, Gerald J. The importance of intellectual property protection in international trade. **Boston College International and Comparative Law Review**, Boston, n. 2, v. VII, p. 235-249, summer 1994.

NUNES, Jeziel da Silva. Transferência e absorção de tecnologia em bens de capital. **Panorama da Tecnologia**, Rio de Janeiro, ano 2, n. 4, 2º trimestre, p. 25-31, 1988.

ORFILA, Alejandro. At the turning point: freedom and justice in the transformation of the inter-american system, **American Society of International Law**, proceedings of 72nd annual meeting, Lancaster, p. 293-297, april de 1978.

PALAO MORENO, Guillermo; PRATS ALBENTOSA, Lourenzo; JOSÉ REYES, Maria. Hacia la unificación de las normas de conflicto em matéria de obligaciones extracontractuales em europa. **Revista de derecho patrimonial europeo**. Navarra, n. 10, p. 271-299, 2003.

PELLETIER, Eric. Des Espions chez Sanofi? **L'Express**, Paris, n. 2819, semaine du 11 au 17 juillet 2005.

PETERS, Lena. Una legge peri I franchising. **Diritto del commercio internazionale**, Genova, Giuffrè, v.18, n. 2, p. 323-334, aprile-giuno 2004.

PIRES, Paulo Valois. A evolução da transferência de tecnologia no Brasil. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 14, p. 20-24, jan-fev 1995.

PRADO, Maurício C. de A. O mercosul e a tecnologia. **Revista dos Tribunais**, Rio de Janeiro, ano 84, v. 711, p. 48-56, jan.1995.

PRATT, Joseph. The parameters of the attorney-client privilege for in-house counsel at the international level: protecting the company's confidential information, **Northwestern Journal of International Law e Bussiness**, Illinois, v. 20, n. 1, fall 1999.

QUENTAL, João Lucas. Os Novos Tratados da OMPI. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 50, p. 31-38, jan-fev 2001.

RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET ÉTUDES ECONOMIQUES. Propriété industrielle et recherche. France: L'harmattan, 2002.

SALVIO, Gabriella Giovanna Lucarelli de. Technology Transfer Through Turkey Contracts. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 57, p. 10-28, mar-abr 2002.

SCHMIDT, Lélío Denícoli. A Convenção de Paris e o Direito Interno: Alguns Aspectos. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 27, p. 03-18, mar-abr 1997.

SEIDEL, Stuart P. Intellectual property rights and the free trade área of the américas. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 62, p. 15-17, jan-fev 2003.

SELINSKY, Véronique. 'Stratégies de conquête du marché dans les secteurs à haute technologie et mesures correctives appropriés', Véronique Sélinsky, **Revue Lamy de la Concurrence**, N°2, février/avril 2005. Disponível em : http://www.jeantet.fr/Website/site/fra_lactualite_voirpublications_concurrenceetdistribution2005.htm. Acesso em: 24 set. 2005.

SILVA, Pedro Sousa. Direito comunitário e propriedade industrial. **Stvdia Jvridica**, Coimbra, n. 17, 1996.

_____. O "esgotamento" de direitos industriais. In: Associação Portuguesa de Direito intelectual, **Direito industrial**. Coimbra: Almedina , v. 1, p. 453-480, janeiro 2001.

SILVEIRA, Newton. Contratos de transferência de tecnologia, **Revista de Direito Mercantil**, Rio de Janeiro, n. 26, 1978.

SZALEWSKY, Joana Schimidt. Utilisation du savoir-faire acquis auprès de leur ancien employeur par des salariés. **Propriété industrielle**, Paris, n. 2, p. 34-36, février 2005.

TAFFOREAU, Patrick. La brevetabilité du génome humain. **Propriété Industrielle**, Paris, n. 3, p. 19-26, mars 2005.

VIEGAS, Juliana L.B. Dos contratos de transferência de tecnologia sob o regime da nova lei de propriedade industrial. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, n. 34, p. 24-31, mai-jun 1998.

WASHINGTON POST. **Washington Post Staff Writer** Tuesday, p. E05, september 21, 2004.

WEISS, Edith Brown. Trade and environment. **Merican Journal of International Law**, Lancaster, v. 86, p. 700-735, 1992.

WIONCZEK, Miguel S. El mundo subdesarrollado y las corporaciones transnacionales: el conflicto acerca de la transferencia de tecnología y sus principales puntos negociales. **Trimestre economico**, v. XLVIII, n. 189, p. 45-85, marzo de 1981.

- LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS

ALEMANHA. Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie - código respectivo el derecho del autor en obras de las Artes Plásticas y de la Photographia, direito a imagen...823, BGB (para manter a saúde, liberdade, integridade física) e no § 22 do KunstUrhG. Disponível em : <http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/>. Acesso em : 09 de outubro de 2005.

ARGENTINA. Código Civil argentino, artigos 1205 a 1216. Disponível em: <http://www.redetel.gov.ar/Normativa/Archivos%20de%20Normas/CodigoCivil.htm>. Acesso em 27 de novembro de 2005.

ARGENTINA. MERCOSUL/CMC/Dec. N. 01/94, Buenos Aires. Decreto Legislativo n. 129, de 5 de outubro de 1995. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 29 de novembro de 2005.

BRASIL. Lei n. 9.307, de 23.09.96 arbitragem Brasil. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em 24 de maio de 2005.

BRASIL. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996, publicada no DOU Publicada no DOU de 31.5.96, que regula os direitos e obrigações referentes à propriedade industrial. Disponível:: www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de agosto de 2005.

BRASIL. Decreto n. 2.553, de 1998, que regulamenta os artigos 75 e 88 a 93 da Lei n. 9.279/96.

BRASIL. Ato normativo n. 135, de 15 de abril de 1997, que normaliza a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia.

BRASIL. Lei n. 8158/91 e Lei 8137/90. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 23 de outubro de 2005.

BRASIL. Lei de Introdução ao Código Civil. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 17 de outubro de 2005.

BRASIL. Ato Normativo 15/75. Disponível em: www.inpi.gov.br. Acesso em: 14 de março de 2005.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5, inciso XXIX: XXIX. Saraiva: Rio de Janeiro: 2004.

BRASIL. Lei n. 9.609/98. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 14 de março de 2005.

BRASIL. Lei 9.610, 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 24 de março de 2005.

BRASIL. Lei n. 5648/70. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 17 de maio de 2005.

CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PARIS, documento 450/198, de 9 de janeiro de 1961.

COMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE UNITED NATIONS. TRADE/222/rev. I. New York, UN, 1970.

CANADA. Ministry of State Science and Technology Canada. Technology transfer by department of communications: a study of eight innovations: Canadá: Background Paper, 1980.

CCI, Comission pour la protection de la propriété industrielle. Reunión des 17 e 18 de octubre de 1957, document n. 450/138. “ Le terme know how peut désigner non seulement des formules et techniques secrètes, mais aussi une technique liée à des procédés et produits brevets [...]”

CCI. Document n. 450/198, du 9 janvier 1961. “ connaissance et expérience techniques ou accumulation des connaissances [...] que servent des buts industriels”.

CUP. Convênio de Paris para a proteção da propriedade industrial, artigo 10 bis, incisos 1 e 2, Ata de Lisboa de 1958. Disponível em: www.inpi.gov.br. Acesso em: 21 de março de 2005.

DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EUROPÉIA. *Regulamento (CE) 772/2004*, nº L 123 de 27/04/2004, p. 0011 – 0017. Disponível em: www.europa.eu.int. Acesso em 13 de janeiro de 2006.

DIÁRIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. L 123, p.11-17, de 27 de abril de 2004. Disponível em: <http://europa.eu.int>. Acesso em: 17 de setembro de 2005.

DIÁRIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. *Regulameto (CE) 240/96*. L 31, p.2-13, de 9 de febrero de 1996.

DIÁRIO OFICIAL. *Regulamento (CEE) 556/89*, publicado no diário oficial, L 61, de 4 de março de 1989., *Diario Oficial nº L 057 de 28/02/1989 p. 0062 – 0062*. Disponível em: www.europa.eu.int. Acesso em: 27 de outubro de 2005.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Regulamento (CEE) n. 151/93, D.O n. L021 de 29 de janeiro de 1993, p. 0008-0011. Disponível em: www.europa.eu.int. Acesso em: 13 de abril de 2005.

ESPAÑA. Código Civil. Madrid: Colex, 2001.

ESPAÑA. Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm>. Acesso em: 28 jul. 2005.

ESPAÑA. Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad. Disponível em: <http://www.oepm.es/internet/legisla/patentes/iii1a1pat.htm>. Acessado em: 28 jul. 2005.

ESPAÑA. Ley de Patentes española.

FRANCE. Document n. 450/164/6.2.1959. DEMIN, Paul. Le contrat de know-how. Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1968.

FRANCE. Code de la Propriété Intellectuelle. Lei n. 92-1336/92, Art 621-1. BONET, Georges. Paris: Dalloz, 1992.

GAZETA JURÍDICA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LA COMPETÊNCIA. Resolución de 10.3.04 (expte. R 571/03 v. Wall Street, TDC - Tribunal de Defensa de la Competência), n. 231, mayo/junio 2004, p. 19.

GENERAL AUTHORITY & ADVISORY COMMITTEES: Establishes an export control list for sensitive U.S. technologies e Authorizes the President to establish President's Technology Export Council, as well as Export Control Advisory Committees.

OCDE. North/south technology transfer the adjustments ahead. Paris: UN, 1982. p. 15.

UNCTAD. The implementation of Laws and regulations on Transfer of Technology: The Experience of Brazil, Study prepared by Arthur Cardozo at the request of the UNCTAD Secretariat, October, UNCTAD/ITP/TEC/15, 1990.

UNCTAD, Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology, 5 de June, TD/CODE TOT/47, 1985.

UNCTAD. Guidelines for study of the transfer of technology to developing countries. Geneva, UN, 1972. p. 5.

UNCTAD. Technology transfer and development in a changing international environment: policy challenges and option for cooperation. Geneva: UN, 1990.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento n. 2349/84, JOCE 219, 16 août 1984, p. 15. Regulamento referente à aplicação do art. 85 § 3 do Tratado da C.E.E. Disponível em: www.europa.eu.int. Acesso em: 19 de Janeiro de 2006.

UNIÃO EUROPÉIA. Convênio de Roma, conhecido como Roma II. artigo 3, que estabelece uma conexão acessória. Disponível em: www.europa.eu.int. Acesso em: 13 de março de 2005.

UNIÃO EUROPÉIA. COM (2003) 427(01) Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES ("ROMA II") Disponible em: www.europa.eu.int. Acesso em: 24 de novembro de 2005.

UNIÃO EUROPÉIA. Règlement CEE n. 4087/88, 30 du novembre 1988. Disponível em : www.europa.eu.int. Acesso em : 07 de maio de 2005.

UNIÃO EUROPÉIA. Tratado por el que se establece uma Constituição para Europa. Luxemburgo: Comunidades Européias, 2004.

UNIDIR – United Nations Institute for Disarmament Research. The Transfer of Sensitive Technologies and the Future of Control Regimes. United Nations, 1997.

UNIDO. Pautas para la adquisicion de tecnología extranjera por los países en desarrollo. Viena, New York, 1973. n.venta S 73.II.B.1.

UNIDO. United Nations Industrial Development Organization. Guide to guarantee and warranty provisions in transfer of technology transactions. Vienna, 1989. Sales n. E89.III.E4.

UNIDROIT. InsTituto Internacional para la Unificación del Derecho privado. Principios sobre los contratos comerciales internacionales. Roma: UNIDROIT, 2001.

UNIFORM TRADE ACT DE SECRETS. Act 8 ao qual doravante designaremos simplesmente UTSA), lei padrão promulgada em 1979 nos Estados Unidos que buscou codificar os princípios básicos estabelecidos pela commow law com relação à proteção dos trade secrets e adotada em grande parte dos Estados norte-americanos, assim define o segredo de negócio. Disponível em: [www.
http://nsi.org/Library/Espionage/usta.htm](http://nsi.org/Library/Espionage/usta.htm). Acesso em: 25 de outubro de 2005.

UNITED NATIONS. The impact of multinational corporations on development and on international relations. E.74II.A.5. Genève, p. 68-70.
UNCTAD, Report of the Working Group on Code of Conduct of Transfer of Technology, Geneva, May, TD/B/AC.11/L.12,1974.

UNITED NATIONS. Report of General Secretary UN, New York, UN, 1964.

- DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

ALMEIDA, Paulo Roberto de. La economía política de las nuevas tecnologías. Disponível em: <http://www.pralmeida.org/index.html>. Acesso em: 07 abr. 2005.

ANNALES de la propriété industrielle, artistique et littéraire. Tome CXXXVIII. n. 1, 2004. **Anais...** Local de publicação dos anais: 2004.

BIRPI. Organización predecesora de la OMPI, disponible <http://www.cisac.org/web/content.nsf/Builder?ReadForm&Page=Article&Lang=SP&Aias=Web-2004-10-Bogsch>. Acesso em: 23 ago. 2005.

CONVENÇÃO DE MUNIQUE. Convenção de Munique art. 52.2 (CBE). Disponível em: <http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/EPO/convencao-munique-patentes-PT.htm>. Acesso em: 10 de dezembro de 2005.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Os Contratos de Transferência de Tecnologia. Disponível em: <[http:// www .inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br)>. Acesso em: 04 abr. 2005.

RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET ÉTUDES ECONOMIQUES. Propriété industrielle et recherché. France, L'harmattan, 2002, p. 27. Disponível em <http://anvar.fr>, Agence Nationale de Valorisation de la Recherche e www.heb.univ-littoral.fr/rii, Recherche Universitaire et Études économiques – RUEE Acesso em 17 de julho de 2005.

VERA, Elisa Pérez. El Concepto de Orden Público em el Derecho Internacional. In: XII CONGRESO DO INSTITUTO HISPANO-LUSO-AMERICANO DE DIREITO INTERNACIONAL. **Anais/ resumos...** Lima.